Il Direttore esecutivo

DECISIONE N. EX-23-2 sull'adozione delle Direttive concernenti l'esame dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale dei marchi dell'Unione europea e dei disegni e modelli comunitari registrati

Il Direttore esecutivo dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (l'Ufficio),

visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (RMUE), in particolare l'articolo 157, paragrafo 4, lettera a), e il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari (RDC), in particolare l'articolo 100,

previa consultazione del Consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 153, paragrafo 1, lettera l), RMUE e all'articolo 101, lettera b), RDC,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1
Adozione delle Direttive

Con la presente si adottano le seguenti «Direttive concernenti l'esame dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale dei marchi dell'Unione europea e dei disegni e modelli comunitari registrati» (Direttive concernenti l'esame) allegate alla presente decisione:

Introduzione

Nota dell'editore e introduzione generale

A) MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

Parte A: Disposizioni generali
- Sezione 1: Modalità di comunicazione e termini
- Sezione 2: Principi generali da rispettare nei procedimenti
- Sezione 3: Pagamento di tasse, spese e tariffe
- Sezione 4: Lingua procedurale
- Sezione 5: Parti nel procedimento e rappresentanza professionale
- Sezione 6: Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e correzione di errori
- Sezione 7: Revisione
- Sezione 8: *Restitutio in integrum*
- Sezione 9: Allargamento

Parte B: Esame
Sezione 1: Procedimenti
Sezione 2: Formalità
Sezione 3: Classificazione
Sezione 4: Impedimenti assoluti alla registrazione

Parte C: Opposizione
Sezione 0: Introduzione
Sezione 1: Procedimento di opposizione
Sezione 2: Doppia identità e rischio di confusione
Sezione 3: Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio (articolo 8, paragrafo 3, RMUE)
Sezione 4: Marchi non registrati e altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale (articolo 8, paragrafo 4, RMUE)
Sezione 5: Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE)
Sezione 6: Indicazioni geografiche (articolo 8, paragrafo 6, RMUE)
Sezione 7: Prova dell'uso

Parte D: Annullamento
Sezione 1: Procedimenti di annullamento
Sezione 2: Norme sostanziali

Parte E: Operazioni di registro
Sezione 1: Modifiche di una registrazione
Sezione 2: Trasformazione
Sezione 3: MUE e DMC come oggetto di proprietà
Sezione 4: Rinnovo
Sezione 5: Consultazione dei fascicoli
Sezione 6: Altri dati iscritti nel registro

Parte M: Marchi internazionali

B) DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI

Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati

Esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli

Articolo 2
Abrogazione

La decisione n. EX-22-1 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 22 marzo 2022, relativa all'adozione delle Direttive concernenti l'esame, è abrogata a partire dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
DIN : 0083814704

Articolo 3
Entrata in vigore

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio ed entra in vigore il 31 marzo 2023.

Fatto ad Alicante, il 24 marzo 2023.

Christian Archambeau
Direttore esecutivo

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
DIN : 0083814704

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

- ***1 Introduzione***
- ***Nota dell'editore e introduzione generale***
- ***Parte A Disposizioni generali***
- ***Parte B Esame***
- ***Parte C Opposizione***
- ***Parte D Annullamento***
- ***Parte E Operazioni di registro***
- ***Parte M Marchi internazionali***

Lista delle figure

Figura 1: 239

Figura 2: 485

Figura 3: 560

Lista delle tabelle

Tabella 1: Domande respinte..... 368

Tabella 2: Esempi di marchi non ingannevoli.....592

Tabella 3: Esempio di marchi ingannevoli.....594

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

1 Introduzione

Le prassi attualmente applicate dall'Ufficio in materia di marchi e di disegni e modelli si riflettono in una serie di Direttive intese ad essere di utilità pratica sia per il personale dell'Ufficio incaricato delle varie procedure sia per gli utenti dei servizi dell'Ufficio.

L'Ufficio pubblica una revisione delle Direttive ogni anno. Per ulteriori informazioni sul processo di revisione delle Direttive dell'Ufficio cfr. le Direttive, Nota dell'editore e introduzione generale, punto 3 .

Le Direttive dell'Ufficio sono il principale punto di riferimento per gli utenti del sistema dei marchi dell'Unione europea e del sistema dei disegni e modelli comunitari, e per i consulenti professionali che intendono accertarsi di essere in possesso delle informazioni più recenti sulle prassi d'esame dell'Ufficio.

Sono state redatte in modo da rispecchiare le prassi dell'Ufficio negli scenari più frequenti. Contengono istruzioni di natura generale, che devono essere adeguate alle specificità di ciascun caso.

Pertanto, le direttive dell'Ufficio non costituiscono atti giuridici, ma sono regole di condotta autoimposte mediante una decisione amministrativa.

Le Direttive concernenti l'esame sui marchi dell'Unione europea e le Direttive concernenti l'esame sui disegni o modelli comunitari registrati attualmente in vigore sono state adottate dal Direttore esecutivo in data 24/03/2023 (decisione n. EX-23-2) e sono entrate in vigore in data 31/03/2023.

È possibile accedere alle Direttive dell'Ufficio nelle cinque lingue di lavoro dell'Ufficio (francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco) mediante versioni pulite o versioni in modalità «revisione» («track changes»). Nella versione online delle Direttive, la versione in modalità «revisione» è visibile tramite la funzione «Mostra le modifiche», che evidenzia i cambi apportati rispetto alla precedente edizione delle Direttive.

Inoltre le versioni in modalità «revisione» delle nuove edizioni delle Direttive dell'Ufficio saranno tradotte e rese disponibili online nelle altre diciotto lingue dell'Unione europea, dopo che saranno state rese disponibili nelle cinque lingue di lavoro dell'Ufficio.

Per le precedenti versioni, si prega di consultare l'archivio *delle Direttive.* https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/guidelines-repository

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Nota dell'editore e

introduzione generale

Indice

1 Oggetto principale..... 8

2 Obiettivo delle Direttive.....8

3 Processo di revisione delle Direttive..... 8

4 Struttura delle Direttive..... 10

1 Oggetto principale

L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'EUIPO» o «l'Ufficio»), con sede ad Alicante, è responsabile della registrazione dei marchi dell'Unione europea (MUE) e dei disegni e modelli comunitari registrati (DMC) a norma del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, e del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001. Queste registrazioni forniscono una protezione uniforme dei marchi e dei disegni e modelli in tutta l'Unione europea.

Conseguentemente, l'Ufficio si occupa delle procedure di registrazione (compreso l'esame delle domande riguardanti gli impedimenti assoluti alla registrazione e, in caso di opposizione contro una domanda di MUE, delle domande riguardanti gli impedimenti relativi), tiene i registri pubblici concernenti tali diritti e decide in merito alle domande volte a ottenere la dichiarazione di nullità di detti diritti dopo la registrazione. Le Direttive dell'Ufficio trattano la prassi in tutte queste aree.

2 Obiettivo delle Direttive

Le Direttive concernenti i MUE e quelle relative ai DMC hanno l'obiettivo di migliorare la coerenza, la prevedibilità e la qualità delle decisioni dell'Ufficio. Sono finalizzate a raccogliere sistematicamente i principi su cui si fonda la prassi quali derivati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, dalle decisioni delle Commissioni di ricorso dell'Ufficio, dalle decisioni del dipartimento Operazioni dell'Ufficio e dai risultati dei programmi di convergenza dell'Ufficio con gli uffici di PI dell'Unione europea.

Con l'evoluzione della giurisprudenza, cambiano anche le Direttive. Esse sono adattate per riflettere gli sviluppi nella prassi dell'Ufficio su base annuale mediante un continuo esercizio di revisione (cfr. il punto 3 che segue).

3 Processo di revisione delle Direttive

Essendo l'unica fonte di riferimento per la prassi dell'Ufficio in materia di MUE e DMC, le Direttive vigenti sono disponibili nelle cinque lingue di lavoro dell'Ufficio; inoltre, l'Ufficio traduce regolarmente le Direttive nelle restanti lingue ufficiali dell'Unione europea. Le Direttive sono riviste dai Circoli di conoscenza interdipartimentali dell'Ufficio nell'ambito di un processo ciclico e aperto: «ciclico» perché la prassi è aggiornata a cadenza annuale mediante un esame della giurisprudenza emanata nell'anno precedente, nonché tenendo conto delle esigenze operative e dei risultati

delle iniziative di convergenza; «aperto» perché le parti interessate esterne sono coinvolte nella definizione di tale prassi.

Il coinvolgimento degli uffici nazionali e delle associazioni degli utenti, oltre a migliorare la qualità delle Direttive, facilita la convergenza, ossia il processo di esplorazione di un terreno comune in materie per le quali possono sussistere prassi divergenti. La disponibilità delle Direttive in tutte le lingue dell'Unione europea permette agli Stati membri e agli utenti di conoscere meglio la prassi dell'Ufficio e di agevolare l'individuazione delle differenze tra le singole prassi.

Questo processo comprende le fasi indicate di seguito.

1. Preparazione del progetto di Direttive da parte dell'Ufficio
   In questa fase il progetto di Direttive è redatto dai Circoli di conoscenza dell'Ufficio. I tre momenti della fase – analisi, redazione e discussione – devono essere completati entro precise scadenze. Durante l'analisi, i Circoli di conoscenza estrapolano tendenze dalla giurisprudenza dell'anno precedente, studiano le conclusioni dei progetti di convergenza e prendono in considerazione le osservazioni pervenute negli anni precedenti dagli utenti dell'Ufficio e dalle parti interessate. Successivamente i Circoli di conoscenza redigono le Direttive; infine, i testi sono discussi all'interno dei circoli, alla presenza di rappresentanti dei vari dipartimenti e unità dell'Ufficio.
2. Consultazione delle parti interessate
   A redazione ultimata, i progetti sono inviati in consultazione contemporaneamente alle parti interessate esterne, agli uffici nazionali e alle associazioni degli utenti, nonché alle parti interessate interne. Le parti interessate hanno almeno tre mesi di calendario di tempo per studiare i progetti e presentare osservazioni e suggerimenti. Alla fine della fase di consultazione, i Circoli di conoscenza elaborano i riscontri ricevuti e li implementano nei progetti; in tale contesto possono scegliere se accettare o respingere un'osservazione, tenerne conto per il ciclo di revisione successivo o segnalarla come inconferente. Ogni anno l'Ufficio pubblica sul proprio sito web un elenco dei risultati contenente gli esiti dati a ciascuna osservazione ricevuta.
3. Adozione delle Direttive
   In questa fase si procede alla traduzione delle Direttive nelle lingue di lavoro dell'Ufficio. Dopo aver consultato il Consiglio di amministrazione conformemente all' articolo 153, lettera l), RMUE , e all'articolo 101, lettera b), RDC, il Direttore esecutivo adotta le Direttive aggiornate. Le versioni nelle cinque lingue di lavoro dell'Ufficio costituiscono, tutte insieme, il testo ufficiale, da pubblicarsi nel primo trimestre di ogni anno. In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede il testo nella lingua di redazione (inglese). Le Direttive sono tradotte regolarmente nelle restanti lingue ufficiali dell'Unione europea. Queste ulteriori traduzioni sono pubblicate sul sito web dell'Ufficio e le parti interessate esterne (siano esse uffici nazionali o associazioni degli utenti) possono presentare riscontri sulla loro qualità; qualsiasi modifica di natura linguistica apportata a seguito di tali riscontri informali viene incorporata nei testi senza alcun procedimento formale.
4. Procedura accelerata

In talune circostanze (ad esempio in caso di sentenze della Corte di giustizia che abbiano effetti immediati sulla prassi dell'Ufficio), l'Ufficio può modificare le Direttive applicando la procedura accelerata, senza tenere conto della normale tempistica sopra indicata. Tuttavia, questa procedura costituisce un'eccezione rispetto alla regola.

4 Struttura delle Direttive

I punti trattati nelle Direttive sono riportati di seguito.

Introduzione

Nota dell'editore e introduzione generale

MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

Parte A: Disposizioni generali

Sezione 1: Modalità di comunicazione e termini

Sezione 2: Principi generali da rispettare nei procedimenti

Sezione 3: Pagamento di tasse, spese e tariffe

Sezione 4: Lingua procedurale

Sezione 5: Parti nel procedimento e rappresentanza professionale

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

Sezione 7: Revisione

Sezione 8: Restitutio in integrum

Sezione 9: Allargamento

Parte B: Esame

Sezione 1: Procedimenti

Sezione 2: Formalità

Sezione 3: Classificazione

Sezione 4: Impedimenti assoluti alla registrazione

Capitolo 1: Principi generali

Capitolo 2: Definizione di MUE (articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE)

Capitolo 3: Marchi privi di carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE)

Capitolo 4: Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE)

Capitolo 5: Segni o indicazioni di uso comune (articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE)

Capitolo 6: Forme o altre caratteristiche imposte dalla natura del prodotto, o necessarie per ottenere un risultato tecnico, o per dare un valore sostanziale al prodotto (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE)

Capitolo 7: Marchi contrari all'ordine pubblico o buon costume (articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE)

Capitolo 8: Marchi ingannevoli (articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE)

Capitolo 9: Marchi in conflitto con bandiere e altri simboli (articolo 7, paragrafo 1, lettere h) ed i), RMUE)

Capitolo 10: Marchi in conflitto con indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE)

Capitolo 11: Marchi in conflitto con menzioni tradizionali per i vini (articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE)

Capitolo 12: Marchi in conflitto con specialità tradizionali garantite (articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE)

Capitolo 13: Marchi in conflitto con denominazioni di varietà vegetali precedenti (articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE)

Capitolo 14: Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE)

Capitolo 15: Marchi collettivi dell'Unione europea

Capitolo 16: Marchi di certificazione dell'Unione europea

Parte C: Opposizione

Sezione 0: Introduzione

Sezione 1: Procedimento di opposizione

Sezione 2: Doppia identità e rischio di confusione

Capitolo 1: Principi generali

Capitolo 2: Raffronto fra prodotti e servizi

Capitolo 3: Pubblico di riferimento e grado di attenzione

Capitolo 4: Comparazione di segni

Capitolo 5: Carattere distintivo del marchio anteriore

Capitolo 6: Altri fattori

Capitolo 7: Valutazione globale

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

Sezione 4: marchi non registrati e altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale (articolo 8, paragrafo 4, RMUE)

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

Sezione 6: indicazioni geografiche (articolo 8, paragrafo 6, RMUE)

Sezione 7: Prova dell'uso

Parte D: Annullamento

Sezione 1: procedimenti di annullamento

Sezione 2: Norme sostanziali

Parte E: Operazioni del registro

Sezione 1: Modifiche di una registrazione

Sezione 2: Trasformazione

Sezione 3: MUE e DMC come oggetto di proprietà

Capitolo 1: Trasferimenti

Capitolo 2: licenze, diritti reali, esecuzione forzata, insolvenza, procedura di rivendicazione della titolarità o procedura analoga

Sezione 4: Rinnovo

Sezione 5: Consultazione dei fascicoli

Sezione 6: Altri dati iscritti nel registro

Capitolo 1: Domande riconvenzionali

Parte M: Marchi internazionali

DISEGNI O MODELLI COMUNITARI REGISTRATI

Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati

Esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte A

Disposizioni generali

Indice

Sezione 1 Modalità di comunicazione e termini.....15

Sezione 2 Principi generali da rispettare nei procedimenti.....36

Sezione 3 Pagamento di tasse, spese e tariffe..... 51

Sezione 4 Lingua procedurale.....71

Sezione 5 Parti nel procedimento e rappresentanza professionale..... 79

Sezione 6 Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e correzione di errori.....150

Sezione 7 Revisione..... 161

Sezione 8 Restitutio in integrum..... 166

Sezione 9 Allargamento..... 181

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 1 Modalità di comunicazione e termini

Indice

1 Introduzione..... 17

2 Procedure per il deposito e comunicazioni con l'Ufficio..... 17

3 Notifica e comunicazione di documenti..... 18

3.1 Comunicazioni all'Ufficio per iscritto o tramite altri mezzi..... 19

3.1.1 Attraverso la User Area (mezzi elettronici).....19

3.1.2 Comunicazioni per posta o mediante servizio di corriere privato.....21

3.1.3 Allegati alle comunicazioni.....21

3.1.4 Supporti dati.....22

3.1.5 Firma.....23

3.1.6 Riservatezza..... 24

3.1.7 Ritiro di comunicazioni..... 24

3.1.8 Riferimento a documenti o mezzi di prova relativi ad altri procedimenti..... 25

3.2 Notifiche dell'Ufficio..... 26

3.2.1 Notifica tramite mezzi elettronici..... 27

3.2.2 Notifica per posta ordinaria o corriere.....27

3.2.3 Notifica pubblica mediante pubblicazione.....28

4 Termini fissati dall'Ufficio..... 28

4.1 Durata dei termini fissati dall'Ufficio.....29

4.2 Scadenza dei termini..... 29

4.3 Proroga dei termini.....31

4.4 Prosecuzione del procedimento.....32

4.5 *Restitutio in integrum*.....35

1 Introduzione

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

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

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

La prima categoria comprende, in particolare, le domande di registrazione o di rinnovo di un marchio dell'Unione europea, (MUE) o di un disegno o modello comunitario registrato (DMC) le iscrizioni nel registro relative a trasferimenti, licenze, esecuzioni forzate o fallimenti, nonché i procedimenti relativi a trasformazioni e rivendicazioni di preesistenza.

La seconda categoria comprende i procedimenti di opposizione e di annullamento (decadenza o nullità di un MUE o DMC).

2 Procedure per il deposito e comunicazioni con l'Ufficio

Articolo 30, RMUE

Articoli 63 e 65, RDMUE

Articolo 35, RDC

Articolo 65 e articolo 68, REDC

Decisione n. EX 18 5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 3 settembre 2018 relativa all'orario di apertura dell'Ufficio per la ricezione di documenti concernenti disegni e modelli comunitari registrati (DMC) consegnati di persona

Le comunicazioni indirizzate all'Ufficio possono essere inviate in forma elettronica, tramite posta ordinaria o servizio di corriere nei procedimenti concernenti i marchi UE nonché tramite consegna a mano nei procedimenti concernenti i disegni o modelli comunitari. Le notifiche redatte dall'Ufficio possono essere inviate in forma elettronica, tramite posta ordinaria, servizio di corriere, o notifica pubblica.

Una domanda di marchio dell'Unione europea (MUE) deve essere depositata direttamente presso l'Ufficio.

Una domanda di DMC può essere depositata direttamente presso l'Ufficio, attraverso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o l'ufficio per la proprietà intellettuale del Benelux.

Il deposito elettronico è una modalità di deposito raccomandata nella misura in cui il sistema fornisce indicazioni al richiedente, riducendo così il numero di potenziali irregolarità e accelerando la procedura d'esame. I MUE depositati tramite il sistema di deposito elettronico dell'Ufficio (e-filing) beneficiano di una riduzione della tassa di deposito. L'Ufficio mette inoltre a disposizione una procedura accelerata denominata «Fast Track» (per ulteriori dettagli, si prega di consultare il sito internet dell'Ufficio).

In caso di domande presentate con altri mezzi, l'Ufficio mette a disposizione del pubblico numerosi moduli in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Fatta eccezione per un solo caso, l'utilizzo di tali moduli non è obbligatorio, ma è vivamente raccomandato. Il caso che costituisce eccezione è il deposito di una domanda internazionale o di una designazione successiva nell'ambito del Protocollo di Madrid, per il quale è necessario utilizzare il modulo dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) MM 2 o MM 4 oppure il modulo dell'Ufficio EM 2 o EM 4.

3 Notifica e comunicazione di documenti

Il RDMUE e il REDC distinguono tra i documenti redatti delle parti e indirizzati all'Ufficio e le notifiche redatte da quest'ultimo.

La data di notifica o comunicazione di un documento è la data in cui detto documento è **ricevuto o si considera ricevuto** dal destinatario (compreso l'Ufficio) (30/01/2014, C 324/13 P, Patrizia Rocha, EU:C:2014:60, § 43). Il metodo di notifica o comunicazione determina esattamente il momento in cui la ricezione si considera avvenuta.

Qualsiasi notifica inviata al rappresentante produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviata dalla persona rappresentata (articolo 60, paragrafo 3, RDMUE, e articolo 53, REDC). Analogamente, qualsiasi comunicazione inviata all'Ufficio da un rappresentante produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviata dalla persona rappresentata (articolo 66, RDMUE, e articolo 63, REDC).

Qualora sia stato regolarmente designato un rappresentante professionale, le notifiche sono inviate esclusivamente a detto rappresentante (12/07/2012, T-279/09, 100% Capri, EU:T:2012:367; T-326/11, BrainLAB, EU:T:2012:202). Per «regolarmente designato» si intende che il rappresentante è abilitato a esercitare la rappresentanza, che la designazione è stata regolare e non sussiste alcun ostacolo di carattere generale che precluda la rappresentanza da parte di detta persona, come ad esempio la rappresentanza illecita di entrambe le parti in un procedimento *inter partes*. Non è necessario il deposito di una procura per ricevere le notifiche dell'Ufficio.

Per ulteriori dettagli, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nel procedimento e rappresentanza professionale.

3.1 Comunicazioni all'Ufficio per iscritto o tramite altri mezzi

Articolo 98, paragrafo 3, RMUE
Articolo 100, RMUE Articolo 55, paragrafi 2, 3 e 4, RDMUE e articoli 63 e 64, RDMUE Articoli 65-67, REDC Decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici Decisione n. EX-22-7 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 29 novembre 2022, recante specifiche tecniche per gli allegati presentati su supporto dati

Il fax è espressamente riconosciuto tra i mezzi di comunicazione in tutte le procedure relative a disegni e modelli comunitari nell'articolo 47, paragrafo 2, lettera d), REDC e nell'articolo 51, REDC. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici, in considerazione delle limitazioni tecniche e dei malfunzionamenti che incidono sull'affidabilità e che impediscono il regolare funzionamento delle comunicazioni via fax (ed esulano dal controllo dell'Ufficio), **il fax non può più essere offerto né sarà più utilizzato** come mezzo di comunicazione nelle procedure dinanzi all'Ufficio.

3.1.1 Attraverso la User Area (mezzi elettronici)

Il mezzo di comunicazione elettronica accettato dall'Ufficio nelle **procedure relative ai MUE e ai disegni e modelli comunitari** è la User Area, una piattaforma sicura per le comunicazioni elettroniche gestita dall'Ufficio. La User Area consente agli utenti di presentare domande e altri documenti, ricevere notifiche e documenti inviati dall'Ufficio, rispondere a tali notifiche e svolgere altre operazioni.

Ciononostante, in via eccezionale, laddove un problema tecnico impedisca al richiedente di presentare la domanda mediante la User Area, una **domanda di MUE o DMC** presentata tramite uno dei mezzi elettronici alternativi complementari disponibili (cfr. infra) si riterrà ricevuta dall'Ufficio purché il richiedente presenti ovamente, entro tre giorni lavorativi dalla data in cui ha presentato la domanda originaria, la domanda di registrazione di un MUE o DMC (con lo stesso contenuto) attraverso la User Area, unitamente alla conferma di ricevuta che rechi chiaramente la presentazione originale. In caso di mancato rispetto di tali condizioni, la presentazione iniziale si riterrà non ricevuta. Per ulteriori informazioni sulla presentazione di una **domanda per il rinnovo di un MUE o DMC** tramite uno dei mezzi elettronici alternativi complementari disponibili, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 4, Rinnovo, punto 7.

Per agevolare una nuova presentazione, in caso di malfunzionamento durante la trasmissione elettronica di una domanda, una comunicazione o un altro documento per

mezzo dell'operazione elettronica specifica o del deposito elettronico nella User Area, l'Ufficio metterà a disposizione due mezzi elettronici alternativi complementari:

1. una soluzione per caricare i documenti, disponibile nella sezione Comunicazioni della User Area – si tratta di una piattaforma di caricamento generale che permette di allegare e inviare documenti all'Ufficio;
2. un'opzione per condividere i file all'esterno della User Area: l'Ufficio fornirà al titolare dell'account l'accesso a un ambiente sicuro per la condivisione dei file dove sarà possibile caricare il documento/i documenti in questione.

Nelle condizioni di utilizzo della User Area sono disponibili dettagli tecnici sull'accessibilità e sulla funzionalità di entrambi questi mezzi alternativi complementari.

Nell'improbabile eventualità che tali mezzi complementari non siano disponibili, il Direttore esecutivo può adottare una decisione di proroga dei termini ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, RMUE, e dell'articolo 58, REDC (cfr. punto 4.2).

L'ora esatta di ricezione di domande, comunicazioni o documenti trasmessi tramite mezzi elettronici è l'ora locale di Alicante (Spagna) in cui la ricezione è stata convalidata.

Attraverso la User Area possono essere eseguite varie operazioni per via elettronica (depositi, azioni e operazioni di altra natura), che sono accessibili dopo avere effettuato l'accesso alla User Area attraverso le sezioni «Dashboard» o «Servizi online» dell'account.

Inoltre, in taluni procedimenti *in contraddittorio*, laddove entrambe le parti siano utenti registrati della User Area, esse possono presentare richieste congiunte che sono convalidate (firmate) per via elettronica dalle due parti.

Se il titolare di un account utilizza una delle operazioni elettroniche standard nella User Area per presentare una dichiarazione, l'operazione per via elettronica prevarrà su qualsiasi altra dichiarazione o osservazione formulata dal titolare dell'account con altri mezzi lo stesso giorno, a condizione che l'Ufficio non riceva il ritiro dell'operazione per via elettronica lo stesso giorno (cfr. il punto 3.1.6 per i ritiri dello stesso giorno).

Quando una comunicazione inviata tramite mezzi elettronici risulti incompleta o illeggibile, o l'Ufficio nutra dubbi ragionevoli sulla precisione della trasmissione, in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, RDMUE, e degli articoli 67, paragrafo 3, e 66, paragrafo 2, REDC, ne informerà il mittente e lo inviterà, entro un termine da specificare, a ritrasmettere la comunicazione o a presentare all'Ufficio un originale firmato del documento in questione, inviandolo per posta, o trasmettendolo con altri mezzi disponibili. Qualora la seconda trasmissione sia completa, sarà considerata come data di ricezione quella della prima, tranne che ai fini della determinazione di una data di deposito per una domanda. In caso contrario, l'Ufficio non terrà alcun conto della trasmissione o prenderà in considerazione soltanto le parti ricevute e/o leggibili (04/07/2012, R 2305/2010-4, Houbigant/ PARFUMS HOUBIGANT PARIS et al.).

Per ulteriori informazioni sulla data di deposito, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, e le Direttive concernenti l'esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati.

Per ulteriori informazioni sulla User Area, e in particolare sul corretto utilizzo dell'account utente e delle sanzioni imposte in caso di divulgazione non consentita delle credenziali della User Area, cfr. il paragrafo 4, lettera b), delle Condizioni di utilizzo della User Area, allegate alla decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici.

3.1.2 Comunicazioni per posta o mediante servizio di corriere privato

I documenti inviati per posta o mediante servizio di corriere privato vanno inviati all'indirizzo ufficiale dell'Ufficio.

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

La data di ricezione è la data in cui l'Ufficio riceve la comunicazione, a prescindere dalla data di consegna alla posta o al sistema postale (28/09/2016, T-400/15; CITRUS SATURDAY / CITRUS, EU:T:2016:569, § 25; 15/03/2011, T-50/09, Dada & Co / kids, EU:T:2011:90, § 67). L'ora esatta di ricezione è l'ora locale di Alicante (Spagna).

Per ulteriori informazioni sulle copie dei documenti presentati nei procedimenti *inter partes*, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 4.2 Motivazione e le Direttive concernenti l'esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli, punto 4.1, Scambio di comunicazioni.

3.1.3 Allegati alle comunicazioni

In conformità dell'articolo 55, RDMUE, i documenti o altri mezzi di prova presentati dalla parte nei procedimenti concernenti i MUE devono essere contenuti in un allegato alla presentazione, numerati e corredati di un indice con una breve descrizione di ogni mezzo di prova unitamente al numero di pagine, se del caso, e il numero di pagina in cui viene citato nella presentazione.

Durante la fase del procedimento (i) se le prove non sono strutturate in allegati numerati; (ii) non viene inviato alcun indice (ossia quando il contenuto obbligatorio dell'indice non è individuabile in alcuna forma); o (iii) quando, *motu proprio* o su sollecitazione dell'altra parte, l'Ufficio lo ritenga giustificato, in particolare laddove ritenga che la mancata ottemperanza ai requisiti pertinenti infici in maniera significativa la capacità dell'Ufficio o dell'altra parte di esaminare e valutare i documenti o i mezzi di prova presentati e di comprendere la pertinenza degli stessi, sarà sollevata un'irregolarità. Non sarà sollevata alcuna irregolarità se il contenuto degli allegati risulterà essere incluso nel testo delle osservazioni.

Nei procedimenti *inter partes*,

- gli allegati trasmessi tramite mezzi elettronici non devono essere presentati in duplice copia;
- gli allegati trasmessi per posta o corriere che consistono in documenti cartacei (ad esempio fogli sciolti delle prove) entro i limiti del formato A3 non devono essere presentati in duplice copia;
- gli allegati trasmessi per posta o corriere che consistono in documenti cartacei di dimensioni superiori al formato A3 o non cartacei (come ad esempio supporti dati, mezzi di prova fisici come campioni di prodotto) devono essere presentati in duplice copia, di cui una da inviare all'altra parte.

Qualora, nei procedimenti *inter partes* concernenti i MUE, sia richiesta una copia ma questa non venga fornita, gli allegati in questione non saranno presi in considerazione. Tuttavia, nei procedimenti *inter partes* concernenti i disegni o modelli comunitari, la divisione Annullamento può invitare le parti a presentare una duplice copia entro un termine ultimo specificato.

Per ulteriori informazioni sui mezzi di prova da presentare nei procedimenti *inter partes* al fine di stabilire l'uso, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 5.3.2.1, Mezzi di prova, Principi.

Oltre ai requisiti di cui all'articolo 55, paragrafo 2, RDMUE, l'Ufficio raccomanda di prendere in considerazione i seguenti aspetti essenziali di una presentazione strutturata, al fine di agevolare il trattamento e la gestione dei fascicoli:

1. per garantire che un fascicolo sia di dimensioni gestibili, le parti devono limitare le loro presentazioni ai mezzi di prova pertinenti al caso e al motivo/argomentazione in questione;
2. se la documentazione viene inviata in lotti diversi, ogni lotto presentato deve indicare chiaramente il numero complessivo di lotti (compreso il numero complessivo di pagine e il numero di pagine di ogni lotto);
3. per gli esemplari fisici, quali contenitori, imballaggi, ecc., può essere scattata e presentata una fotografia al posto del mezzo di prova stesso, in duplice copia (a meno che il contenuto elettronico dell'articolo non sia pertinente, come nel caso di un supporto dati);
4. qualora i documenti o i mezzi di prova originali siano inviati all'Ufficio per posta, non devono essere spillati, rilegati o inseriti in cartelle;
5. tutti i mezzi di prova inviati in duplice copia per l'inoltro all'altra parte devono essere chiaramente identificati; tuttavia, se l'originale è presentato all'Ufficio con mezzi elettronici, non è necessario inviare una seconda copia.

3.1.4 Supporti dati

Gli allegati alle comunicazioni possono essere trasmessi su supporti dati.

L'Ufficio considera come supporti dati piccoli dispositivi di archiviazione portatili, quali unità flash USB, pen drive o unità di memoria simili. Sono esclusi dischi rigidi esterni, schede di memoria, CD ROM, DVD e altri dischi ottici, nonché supporti dati magnetici di qualsiasi tipo.

L'Ufficio accetta esclusivamente i formati di file elencati nella decisione n. EX-22-7 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 29 novembre 2022, recante specifiche tecniche per gli allegati presentati su supporto dati, ossia JPEG, MP3, MP4, PDF, TIFF, e per i modelli 3D, STL, OBJ e X3D. L'Ufficio non accetta i file in formato eseguibile (EXE), in formato compresso o in un formato cifrato, anche se il file risultante, eseguito, decompresso o non criptato, è in uno dei formati di file accettabili. L'Ufficio non accetta neppure i formati PDF compilabili e i file PDF che comprendono oggetti aggiunti, quali quelli omessi (nascosti) o testo aggiunto, testo evidenziato o frecce.

La dimensione massima di ogni singolo file salvato sul supporto dati è limitata a 20 MB (articolo 4 della decisione n. EX-22-7).

Per ulteriori informazioni, cfr. articolo 3 della decisione n. EX-22-7 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 29 novembre 2022, recante specifiche tecniche per gli allegati presentati su supporto dati

Se un allegato presente sul supporto dati non è conforme al tipo accettabile di supporto dati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, o alle specifiche tecniche di cui agli articoli 3 e 4 della decisione n. EX-22-7, l'Ufficio riterrà che non sia stato depositato senza invitare la parte a sanare l'irregolarità (articolo 6, lettera a), della decisione n. EX-22-7).

3.1.5 Firma

Articolo 63, paragrafo 1, RDMUE
Articolo 65, paragrafo 1, REDC

Le domande e altre comunicazioni indirizzate all'Ufficio devono essere firmate dal mittente.

Se la domanda o le altre comunicazioni sono presentate mediante mezzi elettronici, l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma.

Qualora una presentazione o un documento giustificativo debbano essere firmati, la firma deve essere accompagnata dal nome della persona fisica che firma e, se detta firma è per conto di una persona giuridica (società), deve anche includere un'indicazione del ruolo della stessa persona fisica presso la società o della sua autorità in qualità di firmataria (ad esempio, amministratore delegato, presidente). Se disponibile, può essere indicato anche il numero identificativo dell'Ufficio (ID). Se la firma risulta priva di uno di questi elementi di identificazione, l'Ufficio può sollevare un'irregolarità richiedendo l'elemento o gli elementi mancanti; in caso di mancata firma, l'Ufficio inviterà la parte interessata a sanare l'irregolarità.

Se un'irregolarità viene notificata e non è sanata entro il termine fissato, la domanda sarà respinta o la comunicazione non sarà presa in considerazione.

Per le richieste congiunte presentate in un'unica istanza trasmessa con mezzi elettronici nei procedimenti *inter partes*, l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla sua firma. Ciononostante, affinché la richiesta sia accettabile, è necessario presentare la firma dell'altra parte.

3.1.6 Riservatezza

Articolo 114, paragrafo 4, RMUE
Articolo 72, lettera c), REDC

Una parte può, al momento della presentazione di un documento o in una fase successiva, richiedere che il documento sia mantenuto riservato, in tutto o in parte, fintanto che non sia in corso una richiesta di consultazione dei fascicoli.

La parte interessata deve aver espressamente invocato, e sufficientemente giustificato, uno specifico interesse a mantenere il documento riservato. Per ulteriori dettagli sull'invocazione della riservatezza e dello specifico interesse e sul processo di esame delle informazioni riservate, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli, punto 5.1.3. In alternativa, la parte può produrre le prove in modo tale da evitare di rivelare parti del documento o delle informazioni che considera riservate, nella misura in cui le parti del documento presentato contengono le informazioni in questione. Ad esempio, se vengono presentati contratti o altri documenti a titolo di prova, è possibile cancellare determinate informazioni prima di sottoporre il documento all'Ufficio, oppure omettere determinate pagine.

In linea di principio, i documenti di natura personale, quali passaporti o altri documenti d'identità, presentati in particolare come prova in relazione a richieste di trasferimento, le prove di «dati sanitari», presentate in particolare come prova in relazione alla restitutio in integrum o come prova a sostegno di richieste di proroga, e gli estratti conto che possono, ad esempio, essere allegati alle domande e alle richieste come prova del pagamento delle tasse, per la loro natura personale intrinseca giustificano la riservatezza nei confronti di terzi la quale, in linea di principio, prevale su qualsiasi interesse di terzi.

Nei procedimenti *inter partes* una delle parti può chiedere all'Ufficio di mantenere riservati alcuni documenti anche nei confronti dell'altra parte del procedimento. Sebbene l'Ufficio possa mantenere riservati i documenti nei confronti di terzi (consultazione dei fascicoli), non può in nessun caso mantenerli riservati nei confronti della controparte in un procedimento *inter partes*. Per ulteriori informazioni sulla riservatezza nei procedimenti *inter partes*, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 4.4.4.

3.1.7 Ritiro di comunicazioni

Una comunicazione acquista efficacia nel momento in cui l'Ufficio la riceve, purché non pervenga a quest'ultimo il ritiro della comunicazione nello stesso giorno. Ciò significa che una comunicazione sarà annullata esclusivamente nel caso in cui pervenga all'Ufficio, nello stesso giorno in cui l'Ufficio ha ricevuto la comunicazione, una lettera che ne comunichi il ritiro.

3.1.8 Riferimento a documenti o mezzi di prova relativi ad altri procedimenti

Articolo 115, paragrafo 3, RMUE

Articolo 64, paragrafo 2, RDMUE

Articolo 76, REDC

Decisione n. EX-20-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 15 giugno 2020 relativa alla conservazione dei fascicoli

Decisione n. EX-20-10 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 22 dicembre 2020 recante specifiche tecniche per gli allegati presentati su supporto dati

L'Ufficio può ricevere osservazioni da una parte del procedimento in cui la stessa si riferisce a documenti o prove presentati in occasione di altri procedimenti, ad esempio facendo riferimento in un'opposizione a prove che sono già state presentate in un'altra opposizione.

Tali riferimenti sono accettabili quando la parte identifica chiaramente i documenti cui si riferisce. Deve indicare quanto segue:

(1) il numero e il tipo di file;

(2) il titolo del documento;

(3) il numero di pagine del documento;

(4) la data in cui il documento è stato inviato all'Ufficio.

Ad esempio «la dichiarazione obbligatoria che è stata presentata all'Ufficio il gg/mm/aa nel procedimento di opposizione B XXX XXX, unitamente ai reperti dall'1 all'8, per un totale di XX pagine».

Se i documenti originali o le prove cui si fa riferimento sono elementi di prova fisici (compresi i supporti dati) o documenti cartacei di dimensioni superiori ad A3 e tali prove non sono disponibili nel fascicolo elettronico dell'Ufficio, la parte che si riferisce a tale materiale deve, a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, RDMUE, presentare per posta o corriere una seconda copia da trasmettere all'altra parte entro il termine originario (cfr. il punto 3.1.3). Se la parte non presenta una copia, è invitata a presentare una seconda copia da trasmettere all'altra parte. Se la parte fa riferimento a tutti o alcuni degli allegati forniti in precedenza su un supporto dati, deve presentare una copia degli allegati in questione con lo stesso contenuto degli originali, ma conforme alle dimensioni del file e alle limitazioni di formato attuali e registrata su un tipo di supporto dati ammissibile (come specificato nella decisione n. EX-20-10).

Non si accettano riferimenti generici a documenti o prove presentati in altri procedimenti. In tal caso la parte responsabile di tali riferimenti generici ad altri documenti o prove può essere invitata a fornire ulteriori precisazioni entro un termine stabilito. La parte sarà informata del fatto che tale termine concesso dall'Ufficio deve essere utilizzato solo per fornire l'indicazione chiara e precisa dei documenti o delle prove a cui si fa riferimento. Se non specificato entro tale termine, il riferimento a tali documenti o prove non sarà preso in considerazione.

Le parti dovrebbero essere consapevoli del fatto che il materiale presentato in altri procedimenti e non conservato in formato elettronico potrebbe essere stato distrutto ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 3, RMUE. In tal caso, la parte è invitata a presentare nuovamente le prove originali (originale e copia per essere trasmessa all'altra parte). Se il materiale a cui si fa riferimento è stato caricato su un supporto dati che è stato successivamente distrutto, il nuovo supporto dati deve avere lo stesso contenuto di quello originale e deve inoltre rispettare, tra l'altro, le dimensioni dei file e le restrizioni del formato attuali ed essere registrato su un tipo ammissibile di supporto dati (come specificato nella decisione n. EX-20-10).

3.2 Notifiche dell'Ufficio

Articolo 94, paragrafo 2 e articolo 98, RMUE

Articoli 56-62, RDMUE

Articolo 41, paragrafo 1, e articoli 47-53, REDC

Decisione n. EX 18 4 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 3 settembre 2018 relativa alla notifica mediante pubblicazione

Decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 3 novembre 2020 relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici

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

L'Ufficio può scegliere liberamente il mezzo di notifica più adeguato, fatta eccezione per la notifica pubblica. In pratica, l'Ufficio opterà sempre per la notifica mediante trasmissione elettronica, ove disponibile.

Se è stata seguita la procedura di notifica corretta, il documento sarà considerato notificato, a meno che il destinatario dimostri di non aver ricevuto affatto il documento o di averlo ricevuto tardi. Qualora ciò sia dimostrato, l'Ufficio notificherà nuovamente il documento o i documenti. Viceversa, qualora non sia stata seguita la procedura di notifica corretta, il documento sarà comunque considerato notificato qualora l'Ufficio possa dimostrare che il documento è stato effettivamente ricevuto dal destinatario (13/01/2011, T-28/09, Pine Tree, EU:T:2011:7, § 32).

Qualsiasi comunicazione o notificazione dell'Ufficio deve recare l'indicazione del servizio o della divisione dell'Ufficio e il nome del o dei funzionari responsabili. Detti

documenti devono essere firmati dal o dai funzionari o, in mancanza della firma, devono recare il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato.

3.2.1 Notifica tramite mezzi elettronici

La User Area è l'unica piattaforma attraverso cui l'Ufficio pubblicherà notifiche in forma elettronica e i titolari di account non possono disattivare questo mezzo con cui ricevere comunicazioni elettroniche dall'Ufficio fino a quando l'account della User Area rimarrà attivo. Ciò vale parimenti anche per i titolari di account nuovi ed esistenti, compresi quelli che, in precedenza, potrebbero avere disattivato la User Area ai sensi delle norme precedentemente previste dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. EX-19-1 del Direttore esecutivo. L'Ufficio invierà pertanto tutte le notifiche attraverso la User Area, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici.

La data alla quale il documento viene inserito nella casella di posta in entrata del titolare di un account sarà registrata dall'Ufficio e indicata nella User Area. Il documento si riterrà notificato il quinto giorno solare successivo a quello in cui è stato depositato nella casella di posta in entrata del titolare dell'account, indipendentemente dal fatto che il destinatario l'abbia effettivamente aperto e letto oppure no.

3.2.2 Notifica per posta ordinaria o corriere

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

Le decisioni che comportano un termine per il ricorso e le citazioni e gli altri documenti indicati dal direttore esecutivo dell'Ufficio, saranno notificati tramite corriere o lettera raccomandata, in entrambi i casi con ricevuta di ritorno.

Tutte le altre notifiche possono essere inviate o tramite corriere o tramite lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, o mediante posta ordinaria, a meno che il destinatario non abbia la propria sede al di fuori del territorio del SEE o non abbia nominato un rappresentante, in questo caso l'Ufficio può inviare e di norma invia il documento per posta ordinaria.

La notifica si presumerà effettuata il 10° giorno successivo all'invio del documento. Il destinatario può confutare tale presunzione solo dimostrando di non aver ricevuto il documento o di averlo ricevuto in una data successiva. Le indicazioni che danno luogo a un ragionevole dubbio sulla corretta ricezione sono considerate come prova sufficiente (25/10/2012, T-191/11, Miura, EU:T:2012:577, § 34).

In caso di disaccordo, l'Ufficio deve poter accertare che la notifica è giunta a destinazione o la data in cui è stata consegnata al destinatario. A questo proposito, l'Ufficio deve accertare di aver creato le condizioni affinché il documento da notificare arrivi nella sfera d'influenza del destinatario. Occorre distinguere tra, da un lato, la trasmissione di un documento al destinatario, necessaria per la debita notifica, e, dall'altro, la conoscenza effettiva di tale documento, che non è necessaria affinché la notifica sia considerata debita. L'esistenza di una notifica valida al destinatario non è in alcun modo subordinata al fatto che essa sia stata effettivamente portata a conoscenza

della persona competente a trattarla in base al regolamento interno del soggetto destinatario (22/11/2018, T-356/17, RoB, EU:T:2018:845, § 31-32 e la giurisprudenza ivi citata).

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

3.2.3 Notifica pubblica mediante pubblicazione

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

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

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

4 Termini fissati dall'Ufficio

Articolo 101, RMUE Articoli da 67 a 69, RDMUE Articoli 56-58, REDC

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

- quelli stabiliti dal RMUE, RDMUE, REMUE, RDC, REDC che, pertanto, sono tassativi;
- quelli stabiliti dall'Ufficio che, pertanto, non sono tassativi e in determinate circostanze possono essere prorogati.

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

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

Se il termine è ancora in corso, la parte può **richiederne la proroga** ai sensi dell'articolo 68, RDMUE e dell'articolo 57, paragrafo 1, REDC.

Nei procedimenti relativi a DMC, se il termine è scaduto, la parte che non l'ha osservato può richiedere la *restitutio in integrum* (ai sensi dell'articolo 67, RDC), che

prevede il rispetto di requisiti formali e sostanziali (ad esempio dare prova di tutta la diligenza dovuta).

Nei procedimenti relativi a MUE, se il termine è scaduto, la parte che non l'ha osservato ha a disposizione due linee di azione possibili: richiedere**la prosecuzione del procedimento** (ai sensi dell'articolo 105, RMUE), che prevede esclusivamente il rispetto di taluni requisiti formali, o richiedere la *restitutio in integrum* (ai sensi dell'articolo 104, RMUE), che prevede invece il rispetto di requisiti formali e sostanziali (ad esempio dare prova di tutta la diligenza dovuta).

Ulteriori informazioni in merito sono riportate nei punti 4.4 e 4.5 che seguono.

4.1 Durata dei termini fissati dall'Ufficio

Per quanto concerne i procedimenti relativi a MUE, fatta eccezione per i termini espressamente stabiliti nel RMUE, nel RDMUE o nel REMUE, i termini fissati dall'Ufficio non possono essere inferiori a un mese né superiori a sei mesi.

Per quanto concerne i procedimenti relativi a DMC, fatta eccezione per i termini espressamente stabiliti nel RCD o nel REDC, i termini fissati dall'Ufficio, qualora la parte interessata abbia il proprio domicilio, la sede principale o uno stabilimento nell'UE, non possono essere inferiori a un mese né superiori a sei mesi. Qualora la parte interessata non abbia il proprio domicilio, la sede principale o uno stabilimento nell'UE, i termini non possono essere inferiori a due mesi né superiori a sei mesi.

In base alla prassi generale si accorda un termine di due mesi.

Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

4.2 Scadenza dei termini

Ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, RMUE,i termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'«evento rilevante» ai fini della decorrenza.

Qualora un termine venga fissato in una notifica dell'Ufficio, indicando un termine in giorni, settimane o mesi (di solito due mesi), «l'evento rilevante» è la data in cui il documento viene notificato o si considera notificato, a seconda delle norme che disciplinano la notifica. Una notifica inviata tramite mezzi elettronici si considera notificata il quinto giorno solare successivo a quello in cui è stata depositata nella casella di posta in entrata del titolare dell'account (cfr. il punto 3.2.1) e una notifica inviata per posta o tramite corriere si considera notificata il decimo giorno dopo l'invio (cfr. il punto 3.2.2).

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

Il fatto che «l'evento rilevante» cada in un giorno feriale, festivo o di domenica è irrilevante; tale circostanza è rilevante soltanto per la scadenza del termine.

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

Si applicherà lo stesso sistema alle scadenze espresse in settimane o anni.

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

In caso di mancato rispetto di un termine, non vi è alcuna disposizione che imponga all'Ufficio di informare una parte riguardo alle procedure di cui dispone ai sensi degli articoli 104 e 105 RMUE, né, a maggior ragione, spetta all'Ufficio consigliare a tale parte di proporre un particolare rimedio giuridico. Pertanto, il principio di buona amministrazione non è violato dall'Ufficio per non aver comunicato i mezzi per rettificare una presentazione tardiva [04/05/2018, T-34/17, SKYLEADER (fig.), EU:T:2018:256, § 43].

Un termine che scade in un giorno in cui l'Ufficio non è aperto ai fini della ricezione di documenti o in cui la posta ordinaria non viene recapitata nella località in cui l'Ufficio ha sede (di sabato, domenica e nei giorni festivi) verrà prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. A tale scopo, prima dell'inizio di ciascun anno civile, il direttore esecutivo dell'Ufficio stabilisce i giorni di chiusura dell'Ufficio. La proroga è automatica, tuttavia si applica solo alla scadenza del termine (12/05/2011, R 924/2010-1, whisper power (fig.) / WHISPER).

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

Non tutti gli errori tecnici sono considerati una «interruzione effettiva del collegamento dell'Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi» ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, RMUE, articolo 58, REDC. Un'interruzione effettiva richiede che la comunicazione elettronica (comprese tutte le opzioni di riserva) sia interrotta per **almeno sei ore consecutive** durante **lo stesso giorno lavorativo**. Per le interruzioni più brevi, l'Ufficio non proroga i termini di cui all'articolo 101, paragrafo 3, RMUE. Le parti dovrebbero pertanto diffidare dal depositare presentazioni l'ultimo giorno di un termine, in particolare dopo l'orario di lavoro dell'Ufficio. Se una parte non rispetta un termine, può prendere in considerazione la possibilità di presentare una richiesta di *restitutio in integrum* (cfr. punto 4.5) o di proseguire il procedimento (cfr. punto 4.4).

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

4.3 Proroga dei termini

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

Per le norme applicabili alla proroga dei termini nei **procedimenti *inter partes*** (ad esempio, quando ci sono due o più parti interessate come avviene nei procedimenti di opposizione, nullità e/o decadenza), cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione e le Direttive concernenti l'esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli.

Di norma, sarà considerata opportuna la prima richiesta di proroga ricevuta in tempo utile e sarà accolta per un periodo uguale al termine originale (o inferiore, se richiesto). Tuttavia, qualsiasi richiesta successiva di proroga dello stesso termine sarà respinta, a meno che la parte richiedente la proroga spieghi e motivi debitamente le «circostanze eccezionali» che (a) le hanno impedito di compiere l'azione richiesta durante i due periodi precedenti (vale a dire il termine iniziale più la prima proroga) e (b) le impediscano tuttora di svolgerla, rendendo necessaria la concessione di più tempo.

Esempi di motivazioni accettabili:

- «Stiamo raccogliendo prove presso i canali di distribuzione in diversi Stati membri/ presso tutti i nostri licenziatari/i nostri fornitori. Finora abbiamo acquisito documenti da alcuni di questi ma, a causa della struttura commerciale dell'azienda (come si evidenzia nel documento allegato), solo recentemente abbiamo potuto metterci in contratto con gli altri».
- «Per dimostrare che il marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso, all'inizio del periodo (in data X) abbiamo avviato delle indagini di mercato. Il lavoro sul campo si è tuttavia concluso solo di recente (come si evidenzia nei documenti allegati); di conseguenza abbiamo bisogno di una seconda proroga per terminare l'analisi e preparare le osservazioni da trasmettere all'Ufficio».
- Anche la morte è considerata una «circostanza eccezionale». Lo stesso vale per le malattie gravi, sempreché non fosse disponibile alcun valido sostituto.
- Infine, tra le «circostanze eccezionali» si annoverano anche le situazioni di «forza maggiore». Per «forza maggiore» si intende una catastrofe naturale e inevitabile che interrompe il corso previsto degli eventi, ivi compresi calamità naturali, guerre, attentati terroristici ed eventi inevitabili che esulano dal controllo della parte.

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

4.4 Prosecuzione del procedimento

Articolo 105, RMUE

La continuazione del procedimento non è prevista nei procedimenti relativi a DMC.

Le espressioni «prosecuzione del procedimento» e «continuazione del procedimento» sono equivalenti.

L'articolo 105, RMUE dispone l'applicabilità della prosecuzione del procedimento qualora i termini non siano stati rispettati, ma esclude una serie di termini previsti in taluni articoli del RMUE.

I termini **esclusi** sono i seguenti:

- quelli di cui all'articolo 104, RMUE (*restitutio in integrum*) e lo stesso articolo 105 (prosecuzione del procedimento), volti a evitare la coesistenza di entrambi i mezzi di riparazione per il mancato rispetto di uno stesso termine;
- quelli di cui all'articolo 139, RMUE, vale a dire il termine di tre mesi per la presentazione di un'istanza di trasformazione e il pagamento della relativa tassa;
- il termine per presentare opposizione e quello per pagare la relativa tassa previsti dall'articolo 46, RMUE;
- quelli previsti negli articoli 32 (pagamento della tassa di deposito), 34, paragrafo 1 (diritto di priorità), 38, paragrafo 1 (diritto di priorità di esposizione), 41, paragrafo 2 (termine per rimediare alle irregolarità del deposito), 53, paragrafo 3 (periodo per il rinnovo), nell'articolo 68 (ricorso), e 72, paragrafo 5, RMUE (ricorso dinanzi alla Corte di giustizia), nonché i termini previsti dal REMUE per rivendicare la preesistenza, ai sensi dell'articolo 39, RMUE, dopo il deposito della domanda.

Tuttavia, nessuno dei termini applicabili al **procedimento di opposizione** (diversi dal termine per la presentazione di un'opposizione e per il pagamento della tassa applicabile, come sopra indicato) è escluso. Ne deriva la disponibilità di prosecuzione del procedimento per il mancato rispetto dei seguenti termini:

- il termine di cui all'articolo 146, paragrafo 7, RMUE, per la traduzione dell'atto di opposizione;
- il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 5, RDMUE, per sanare irregolarità che inficiano l'ammissibilità dell'opposizione;
- il termine concesso all'opponente ai sensi dell'articolo 7, RDMUE per corroborare nel merito la sua opposizione;
- il termine concesso al richiedente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RDMUE per la replica;
- il termine concesso all'opponente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RDMUE per la replica;
- i termini per ogni ulteriore scambio di osservazioni, se è stato consentito dall'Ufficio [07/12/2011, R 2463/2010-1, Pierre Robert / Pierre Robert (fig.)];

- il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE, entro cui il richiedente può esigere che l'opponente fornisca la prova dell'utilizzazione del proprio marchio anteriore;
- il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, entro cui l'opponente può presentare la prova dell'uso del proprio marchio anteriore;
- il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 6, RDMUE, per presentare una traduzione della prova dell'uso.

Inoltre, l'articolo 105, RMUE, non esclude nessuno dei termini previsti per i procedimenti di **decadenza** o di **nullità**.

La parte che richiede la prosecuzione del procedimento deve presentare la richiesta, fatto salvo il versamento di una tassa ai sensi dell'allegato I, RMUE, entro due mesi a decorrere dalla scadenza del termine originario e compiere l'azione omessa entro questo medesimo termine. Non sussistono condizioni sostanziali da soddisfare, come ad esempio quando si richiede la *restitutio in integrum*; ossia non vi è alcuna necessità di giustificare il mancato rispetto del termine.

- Richiesta da presentare **entro due mesi dalla scadenza del termine originario**
  Il termine di due mesi a disposizione per presentare una richiesta di prosecuzione del procedimento è un termine **oggettivo** e **non prorogabile**. Di conseguenza, a differenza del caso di *restitutio in integrum*, è irrilevante sapere quando il motivo del mancato rispetto del termine originario è stato eliminato o quando la parte è venuta a conoscenza del mancato rispetto del termine originario.

  La richiesta si considera ricevuta solo dopo il pagamento della tassa applicabile (400 EUR).

  Una volta **accolta** la richiesta di prosecuzione del procedimento, il termine si considera rispettato e la possibilità di proseguire il procedimento è esaurita. Pertanto, ogni **successiva** richiesta di prosecuzione del procedimento per lo stesso termine è, per definizione, inammissibile, anche se presentata entro il termine di due mesi a disposizione per presentare tale richiesta. Viceversa, se la richiesta iniziale di prosecuzione del procedimento è **respinta**, una **successiva** richiesta di prosecuzione del procedimento sarà accettata qualora sia presentata entro il termine di due mesi a disposizione per la presentazione di tale richiesta (e nel caso siano soddisfatte anche le altre condizioni, ossia il pagamento della tassa e il compimento dell'atto omesso).
- L'atto omesso deve essere compiuto **al momento della richiesta**
  L'atto omesso deve essere compiuto al momento della richiesta. L'Ufficio accetta anche casi in cui il compimento dell'atto omesso **preceda la presentazione della richiesta**, purché la richiesta sia presentata entro due mesi dalla scadenza del termine originario.

  Tuttavia, se l'atto omesso è compiuto **dopo la presentazione della richiesta**, la richiesta di prosecuzione del procedimento è respinta in quanto inammissibile. Ciò vale anche nel caso in cui l'atto omesso sia compiuto successivamente alla richiesta, ma comunque entro il tempo rimanente dei due mesi a disposizione per tale richiesta.

- L'atto omesso deve essere **compiuto**
  La parte che richiede la prosecuzione del procedimento deve compiere l'atto procedurale di cui non ha rispettato il termine (ad esempio, presentare mezzi di prova a sostegno dell'opposizione, richiedere l'utilizzo dei mezzi di prova, presentare osservazioni in replica all'atto di opposizione). Se l'atto omesso non viene compiuto, la richiesta sarà respinta in quanto inammissibile. Una richiesta di proroga non può sostituire il compimento dell'atto omesso.

  La verifica dell'ammissibilità della richiesta non comporta un esame della conformità ai requisiti giuridici **sostanziali** dell'atto omesso. Pertanto, sebbene una richiesta di prosecuzione del procedimento possa essere stata ritenuta ammissibile e le relative tasse applicate, la richiesta di «compimento dell'atto omesso» può essere considerata non conforme ai **requisiti giuridici sostanziali** dell'atto in questione. Pertanto, le parti devono preparare le loro presentazioni compiendo l'atto omesso con la massima cura affinché la richiesta di prosecuzione del procedimento possa servire al suo scopo.

  Esempi:

  - in caso di mancato rispetto del termine per la **motivazione dell'opposizione**, se, unitamente alla richiesta di prosecuzione del procedimento, la parte presenta documenti per motivare l'opposizione, l'atto omesso sarà considerato «compiuto» e la richiesta di prosecuzione del procedimento è accolta. Tuttavia, tali mezzi di prova possono essere ritenuti insufficienti per motivare l'opposizione in seguito nel corso dell'esame **sostanziale**;
  - in caso di mancato rispetto di un termine per la **presentazione della prova dell'uso** nel procedimento di opposizione, se, unitamente alla richiesta di prosecuzione del procedimento, la parte presenta documenti volti a dimostrare l'uso effettivo, l'atto omesso è considerato «compiuto» e la richiesta di prosecuzione del procedimento è accolta. Tuttavia, tali mezzi di prova possono essere ritenuti insufficienti per dimostrare l'uso effettivo in seguito nel corso dell'esame **sostanziale**;
  - in caso di mancato rispetto di un termine per la **richiesta di prova dell'uso** nel procedimento di opposizione, se, unitamente alla richiesta di prosecuzione del procedimento, la parte presenta una richiesta di prova dell'uso debitamente formulata (ossia inequivocabile, incondizionata e presentata in un documento separato, conformemente ai requisiti formali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE), ma il marchio anteriore non è ancora soggetto al requisito dell'uso (pertanto non soddisfa il requisito **sostanziale** di cui all'articolo 47, paragrafi 2 o 3, RMUE), l'atto omesso è considerato «compiuto» e la richiesta di prosecuzione del procedimento è accolta, ma la richiesta di prova dell'uso è respinta.

  Tuttavia, affinché l'atto omesso sia considerato debitamente **addotto** e, pertanto, «compiuto» devono essere soddisfatti i requisiti **formali** dell'atto omesso.

  Esempio:

  - in caso di mancato rispetto di un termine per la **richiesta di prova dell'uso** nel procedimento di opposizione, se in un titolo separato **all'interno** della richiesta di

prosecuzione del procedimento (ossia non in un documento separato come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE) la parte chiede la prova dell'uso, la richiesta di prova dell'uso non è considerata **addotta** e, pertanto, l'atto omesso non è considerato «compiuto». La richiesta di prosecuzione del procedimento è respinta in quanto inammissibile;

- Esito della richiesta

  Se l'Ufficio **accetta** la richiesta di prosecuzione del procedimento, si riterrà che non si sono verificate le conseguenze del mancato rispetto della scadenza temporale. Se una decisione è stata presa tra tale scadenza temporale e la richiesta di prosecuzione del procedimento, il dipartimento competente a decidere sull'atto omesso esaminerà la decisione e, nel caso in cui il perfezionamento dell'atto omesso di per sé sia sufficiente, prenderà una decisione diversa. Se, a seguito dell'esame, l'Ufficio conclude che la decisione originale non deve essere modificata, confermerà tale decisione per iscritto.

  Se l'Ufficio **respinge** la richiesta di prosecuzione del procedimento, la tassa è rimborsata o, se non ancora addebitata sul conto corrente della parte, non è applicata (articolo 105, paragrafo 5, RMUE). Tuttavia, come sopra indicato, la parte può presentare una nuova richiesta se resta ancora del tempo residuo dei due mesi disponibili per tale richiesta.

4.5 *Restitutio in integrum*

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

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

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 2

Principi generali da rispettare nei procedimenti

Indice

1 Motivazione adeguata.....38

2 Diritto a essere sentiti..... 39

3 Altri principi generali del diritto dell'Unione europea..... 40

4 Mezzi istruttori.....41

4.1 Prove scritte..... 41

4.2 Prove orali e ispezioni..... 43

4.3 Mezzi istruttori specifici..... 43

4.3.1 Perizie disposte dall'Ufficio..... 43

4.3.2 Dichiarazioni giurate o solenni..... 44

4.3.3 Ispezioni.....45

5 Procedura orale.....45

5.1 Convocazione delle parti alla procedura orale..... 45

5.2 Lingua della procedura orale.....46

5.3 Svolgimento della procedura orale..... 46

5.4 Verbale delle prove orali e delle procedure orali..... 47

5.5 Spese istruttorie nella procedura orale..... 47

6 Decisioni.....48

6.1 Contenuto.....48

6.2 Ripartizione delle spese.....48

6.3 Disponibilità pubblica delle decisioni.....49

1 Motivazione adeguata

Articoli da 94 a 97 e articolo 109, RMUE
Articoli da 62 a 65 e 70, RDC
Articolo 38, REDC

Le decisioni dell'Ufficio saranno redatte per iscritto e motivate. La ragione di ciò è duplice: spiegare agli interessati il motivo per cui il provvedimento è stato adottato, affinché questi ultimi possano tutelare i loro diritti e consentire al giudice dell'Unione europea di valutare la legittimità della decisione (12/07/2012, T-389/11, Guddy, EU:T:2012:378, § 16; 22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 37, così come la giurisprudenza citata; 27/06/2013, T-608/11, Instruments for writing, EU:T:2013:334, § 67).

Tuttavia, l'Ufficio non viola necessariamente l'obbligo di motivazione se non risponde a tutti gli argomenti sollevati dalle parti (11/06/2014, T-486/12, Metabol, EU:T:2014:508, § 19; 28/01/2014, T-600/11, Carrera Panamericana, EU:T:2014:33, § 21; 15/07/2014, T-576/12, Protekt, EU:T:2014:667, § 78; 18/11/2015, T-813/14, Étui d'ordinateur portable, EU:T:2015:868, § 15).

È sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni giuridiche di fondamentale importanza nel contesto della decisione (18/01/2013, T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26, § 41-42; 20/02/2013, T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83, § 17; 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57-58; 16/05/2012, T-580/10, Kindertraum, EU:T:2012:240, § 28; o 10/10/2012, T-569/10, Bimbo Doughnuts, EU:T:2012:535, § 42-46, 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305).

L'Ufficio può fondare il suo ragionamento su fatti notoriamente conosciuti. I fatti notori sono fatti conoscibili da chiunque o che possono essere conosciuti tramite fonti generalmente accessibili [16/10/2014, T-444/12, Linex, EU:T:2014:886, § 30; 22/06/2004, T-185/02 Picaro, EU:T:2004:189, § 29; 09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 29; 28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 41; 17/09/2020, C-449/18 P – C-474/18 P, MESSI (fig.)/MASSI et al., EU:C:2020:722, § 74].

L'Ufficio non è tenuto a dimostrare l'accuratezza di questi fatti notori e, pertanto, non è tenuto a fornire esempi di tale esperienza pratica; spetta alla parte interessata presentare prove al fine di confutarli (20/03/2013, T-277/12, Caffè Kimbo, EU:T:2013:146, § 46; 11/07/2013, T-208/12, Rote Schnürsenkelenden, EU:T:2013:376, § 24; 21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 19-22; 08/02/2013, T-33/12, Medigym, EU:T:2013:71, § 20, 25; 07/12/2012, T-42/09, Quadratum, EU:T:2012:658, § 73; 19/09/2012, T-231/11, Stoffmuster, EU:T:2012:445, § 51).

Quando una parte sostiene che le circostanze del procedimento siano comparabili a una precedente decisione dell'Ufficio e l'Ufficio si discosta dalla posizione assunta in detta decisione, occorre affrontare la questione e possono essere necessarie

spiegazioni particolari (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, paragrafo 3, Altri principi generali del diritto dell'Unione europea in relazione al principio di buona amministrazione).

2 Diritto a essere sentiti

Articoli da 94 a 97 e articolo 109, RMUE
Articolo 62, RDC

Il diritto della difesa di essere sentita è un principio generale del diritto dell'UE, secondo cui qualora i provvedimenti della pubblica autorità ledano in maniera sensibile gli interessi dei destinatari, questi ultimi devono essere messi in grado di presentare tempestivamente le loro difese. In virtù di tale principio, l'Ufficio può fondare la propria decisione soltanto su elementi di fatto o di diritto in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Pertanto, nel caso in cui l'Ufficio raccolga elementi di fatto destinati a fungere da fondamento della propria decisione, lo stesso è tenuto obbligatoriamente a comunicarli alle parti affinché queste possano far conoscere le loro osservazioni al riguardo (07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 50-51, e giurisprudenza ivi citata).

Il diritto a essere sentiti riguarda tutte le questioni di fatto o di diritto e la prova che costituisce la base della decisione.

L'Ufficio prenderà in considerazione le questioni legali, a prescindere dal fatto che queste siano state addotte o meno dalle parti. Per l'esame, analizzerà i fatti di propria iniziativa, tuttavia, nei procedimenti di opposizione, di annullamento e di nullità di disegni o modelli, limiterà il proprio esame dei fatti, delle prove e degli argomenti a quelli presentati dalle parti. Ciononostante, tale restrizione non impedisce all'Ufficio di prendere in considerazione, in aggiunta, fatti notori.

Se è vero che l'Ufficio deve pronunciarsi su ogni motivo di ricorso (10/06/2008, T-85/07, Gabel, EU:T:2008:186, § 20), è altrettanto vero che non può essere tenuto a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo al valore di ciascun elemento probatorio dinanzi ad esso prodotto o argomento presentato, in particolare quando li ritenga privi di interesse o di pertinenza per la soluzione (15/06/2000, C-237/98 P, Dorsch Consult v Consiglio e Commissione, EU:C:2000:321, § 51).

Il diritto ad essere sentiti non si applica alla posizione finale che si adotterà. Pertanto, l'Ufficio non è tenuto ad informare le parti del suo parere legale prima di emettere una decisione e, quindi, a concedere loro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni su tale posizione, o persino di presentare ulteriori prove (09/07/2014, T-184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621, § 37; 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302, § 46 *in fine*; 08/03/2012, T-298/10, Biodanza, EU:T:2012:113, § 101; 20/03/2013, T-277/12, Caffè Kimbo, EU:T:2013:146, § 45-46).

Differenti circostanze sopravvenute nel corso del procedimento saranno anche tenute in considerazione (per esempio, se durante un procedimento di opposizione il diritto

anteriore su cui l'opposizione si fonda viene meno perché non viene rinnovato o viene dichiarato nullo) di ciò si terrà sempre conto e le parti verranno informate di conseguenza.

3 Altri principi generali del diritto dell'Unione europea

L'Ufficio deve rispettare i principi generali del diritto dell'Unione europea, quali la parità di trattamento e la buona amministrazione (24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23; 23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 51; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73).

Per ragioni di certezza del diritto e di buona amministrazione l'esame di ogni domanda di marchio deve essere rigoroso e completo per evitare l'indebita registrazione di marchi e di disegni o modelli. Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto (23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 51).

La legittimità delle decisioni dell'Ufficio deve essere valutata unicamente sulla base di regolamenti dell'Unione, interpretati dal giudice dell'Unione europea. Di conseguenza, l'Ufficio non è vincolato né dalla propria prassi decisionale precedente né da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno o disegno come marchio o disegno nazionale (23/01/2014, T-513/12, Norwegian getaway, EU:T:2014:24, § 63). Ciò è vero anche se la decisione è stata adottata in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso (16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 7).

Tuttavia, alla luce dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione, l'Ufficio deve prendere in considerazione le decisioni già adottate in casi comparabili e deve interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso [28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 61, 66; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-75].

Inoltre, il principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto della legittimità in virtù del quale una persona non può invocare a proprio vantaggio un'eventuale illegittimità commessa in un altro procedimento (23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 51; 12/12/2013, T-156/12, Oval, EU:T:2013:642, § 29; 02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 38; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76-77).

4 Mezzi istruttori

Articoli da 96 a 97, RMUE

Articoli 49-55, RDMUE

Articoli 64 e 65, RDC

Articoli da 42 a 46, REDC

Decisione n. EX-99-1 del Presidente dell'Ufficio del 12/01/1999 modificata dalla decisione n. EX-03-2 del Presidente dell'Ufficio del 20/01/2003

Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio possono essere assunte prove. Un elenco non esaustivo dei mezzi istruttori è riportato all'articolo 97 RMUE, all'articolo 51, RDMUE, all'articolo 65, RDC e all'articolo 43, REDC.

Tali mezzi istruttori sono i seguenti:

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

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

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

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

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

4.1 Prove scritte

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

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

I regolamenti non prescrivono alcuna formalità o procedura particolare. Si applicano, quindi, le norme procedurali generali dell'Ufficio.

Nei procedimenti di MUE, i documenti o altri elementi di prova prodotti da una delle parti devono essere contenuti negli allegati di una memoria, numerati. La memoria contiene un indice che precisa per ciascun documento o elemento di prova allegato: il numero dell'allegato; una breve descrizione del documento o dell'elemento e, se del caso, il numero di pagine; il numero di pagina della memoria dove il documento o l'elemento è citato. Nei procedimenti *inter partes*, fatta eccezione per la produzione per via elettronica, ogni documento giustificativo, compresi gli allegati o altre prove, va prodotto in duplice copia (per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini). Le prove scritte vengono comunicate all'altra parte nel più breve tempo possibile, e l'Ufficio può fissare un termine, in genere di due mesi, affinché possano rispondervi.

Viene sollevata un'irregolarità nel corso del procedimento i) quando le prove non sono strutturate in allegati numerati; ii) quando non è stato inviato alcun indice (nel senso che il contenuto richiesto dell'indice non ha forma identificabile), oppure iii) quando su propria mozione o dopo che l'altra parte lo abbia contestato, l'Ufficio lo trova giustificato, in particolare quando ritiene che il mancato rispetto dei requisiti pertinenti comprometta in modo significativo la capacità dell'Ufficio o dell'altra parte di riesaminare e valutare i documenti o gli elementi di prova presentati e di comprendere la pertinenza degli stessi. L'irregolarità non viene sollevata qualora il contenuto degli allegati sia incluso nel testo delle osservazioni.

Tale irregolarità può essere sanata strutturando le prove in allegati numerati o producendo un indice che identifichi il contenuto degli allegati, ove applicabile.

Qualora l'irregolarità non sia sanata entro il periodo specificato dall'Ufficio e quest'ultimo non possa ancora stabilire in maniera chiara a quale motivo o argomento si riferisca un documento o un elemento di prova, tale documento o elemento non è preso in considerazione.

L'Ufficio basa le proprie decisioni unicamente su motivi in merito ai quali entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni e identifica gli elementi di prova non presi in considerazione in quanto non rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 55, RDMUE.

Non esistono disposizioni specifiche per quanto riguarda il formato dei documenti o elementi di prova nei procedimenti di DMC. Pertanto i documenti o gli elementi di prova prodotti da una parte vengono comunicati alle altre parti nel più breve tempo possibile, e l'Ufficio può fissare un termine, in genere di due mesi, affinché possano rispondervi.

Per maggiori informazioni sul procedimento orale, cfr. il punto 5 che segue.

4.2 Prove orali e ispezioni

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

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

Né l'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RMUE, né l'articolo 51, RDMUE, impongono all'Ufficio l'obbligo di convocare testimoni nei procedimenti orali su richiesta di una delle parti. In particolare, i procedimenti orali non sono normalmente necessari quando le parti hanno potuto presentare le loro argomentazioni giuridiche e fattuali per iscritto.

Qualora siano sollecitati procedimenti orali, spetta al richiedente spiegare perché le testimonianze orali sono più adatte ad attestare la veridicità dei fatti addotti o perché non sia stato possibile fornire tali testimonianze per iscritto, o in qualsiasi altra forma (18/01/2018, T-178/17, HYALSTYLE, EU:T:2018:18, § 15-24).

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

Analogamente, quando l'Ufficio cita un perito o un testimone a un'udienza, ne informa le parti interessate. Queste possono essere presenti e porre domande alla persona che fornisce la prova.

4.3 Mezzi istruttori specifici

4.3.1 Perizie disposte dall'Ufficio

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

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

Il mandato del perito contiene:

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

La perizia deve essere presentata nella lingua del procedimento o corredata da una traduzione in tale lingua. Occorre produrre alle parti una copia di ciascuna perizia scritta e della relativa traduzione, ove presente. Se l'Ufficio considera la relazione

sufficiente e le parti accettano la forma scritta, la relazione viene di norma utilizzata unicamente in tale forma.

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

Le parti possono ricusare un perito per incompetenza o adducendo un conflitto di interessi, ad esempio perché il perito è già intervenuto nella controversia o perché è sospettato di parzialità. La ricusazione non può essere fondata sulla nazionalità del perito designato. Se le parti ricusano il perito, l'Ufficio decide in merito alla ricusazione. I motivi adducibili per la ricusazione di un perito sono gli stessi in base ai quali possono essere ricusati un esaminatore o un membro di una Commissione di ricorso a norma dell'articolo 169, RMUE e dell'articolo 44, paragrafo 4, REDC.

4.3.2 Dichiarazioni giurate o solenni

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

Per potersi ammettere una dichiarazione fatta sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, le parti devono intendere che le leggi dello Stato membro in cui il documento è stato redatto considererebbero il rilascio di dichiarazioni mendaci come reato penalmente perseguibile. In caso contrario, il documento sarà considerato semplicemente alla stregua di qualsiasi altro documento scritto o dichiarazione (https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/28%2F03%2F2012//number/214%2F08 28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 32 https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/28%2F03%2F2012//number/214%2F08 e la giurisprudenza ivi citata).

L'efficacia probatoria di una dichiarazione giurata o solenne è relativa (28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 33). Nel valutare l'efficacia probatoria di tale documento, l'Ufficio prenderà in considerazione innanzitutto la verosimiglianza dell'informazione in esso contenuta. Successivamente, considererà in particolare da chi proviene il documento, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato e se, in base al suo contenuto, appare ragionevole e affidabile (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42 e la giurisprudenza ivi citata; https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/18%2F11%2F2015//number/813%2F14 18/11/2015, T-813/14, Étui d'ordinateur portable, EU:T:2015:868, § 26 https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/18%2F11%2F2015//number/813%2F14). Le dichiarazioni giurate o solenni contenenti informazioni dettagliate e concrete e/o che sono corroborate da altre prove possiedono un valore probatorio più elevato rispetto alle dichiarazioni generali e di elaborazione astratta.

Il mero fatto che le dichiarazioni giurate o solenni sono fornite da terzi in base a un modello preparato da una parte interessata (parti) non inficia di per sé l'affidabilità e l'attendibilità di detti documenti e non mette in dubbio il loro valore probatorio in quanto la veridicità dei loro contenuti è certificata dal firmatario (16/09/2013, T-200/10, Avery Dennison, EU:T:2013:467, § 73).

4.3.3 Ispezioni

L'Ufficio può ritenere necessario disporre un'ispezione in loco solo in circostanze del tutto eccezionali. In tal caso, l'Ufficio adotterà una decisione provvisoria in tal senso nella quale indica il mezzo istruttorio da esperire (nella fattispecie, un'ispezione) e i fatti giuridicamente rilevanti da provare, nonché il giorno, l'ora e il luogo dell'ispezione.

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

5 Procedura orale

Articoli da 96 a 97, RMUE
Articoli 49-55, RDMUE
Articoli 64 e 65, RDC
Articoli da 42 a 46 e articolo 82, REDC

L'articolo 96, RMUE e l'articolo 64 RDC, prevedono che l'Ufficio possa ricorrere alla procedura orale.

Non costituiscono una procedura orale ai sensi dell'articolo 96, RMUE e dell'articolo 64 RDC eventuali contatti informali, ad esempio le conversazioni telefoniche.

L'Ufficio ricorre alla procedura orale di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti soltanto qualora la ritenga assolutamente necessaria. Ciò avverrà a discrezione dell'Ufficio (20/02/2013, T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83, § 72 e giurisprudenza ivi citata; 16/07/2014, T-66/13, Flasche, EU:T:2014:681, § 88). Nella maggior parte dei casi sarà sufficiente che le parti presentino le proprie osservazioni per iscritto.

5.1 Convocazione delle parti alla procedura orale

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

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

Ove l'Ufficio ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, adotta una decisione provvisoria in cui indica il mezzo istruttorio da esperire, i fatti rilevanti da provare, nonché il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione. Il

termine di preavviso non sarà inferiore a un mese, salvo accordo tra le parti per un termine più breve. La convocazione fornirà una sintesi di tale decisione e indicherà i nomi delle parti del procedimento e le spese di cui i testimoni o i periti possono eventualmente ottenere il rimborso dall'Ufficio.

L'Ufficio può altresì consentire la partecipazione alla procedura orale mediante teleconferenza o altri mezzi tecnici.

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

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

5.2 Lingua della procedura orale

La procedura orale è tenuta nella lingua del procedimento, a meno che le parti non decidano di utilizzare un'altra lingua ufficiale dell'UE.

L'Ufficio può esprimersi nella procedura orale in un'altra lingua ufficiale dell'UE e può, previa istanza scritta, autorizzare una parte a esprimersi in un'altra lingua ufficiale dell'UE, purché sia disponibile un'interpretazione simultanea dell'intervento nella lingua del procedimento. Le spese relative all'interpretazione simultanea saranno sostenute dalla parte che presenta l'istanza o dall'Ufficio, se del caso.

5.3 Svolgimento della procedura orale

La procedura orale dinanzi agli esaminatori, alla divisione Opposizione nonché dinanzi al dipartimento incaricato della tenuta del Registro non è pubblica.

La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblica dinanzi alla divisione Annullamento/Nullità e alle Commissioni di ricorso, salvo decisione contraria adottata dall'organo adito qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una parte nella procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.

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

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

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

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

5.4 Verbale delle prove orali e delle procedure orali

Articolo 53, RDMUE
Articolo 46, REDC

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

In caso di registrazione della procedura orale o dell'assunzione delle prove dinanzi all'Ufficio, la registrazione sostituirà il verbale.

Le parti riceveranno copia del verbale.

5.5 Spese istruttorie nella procedura orale

L'Ufficio può subordinare l'assunzione delle prove al deposito della parte che ne fa richiesta. L'importo sarà fissato dall'Ufficio sulla base di una stima dei costi.

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

Gli importi dei rimborsi e degli anticipi sulle spese sono determinati dal Direttore esecutivo dell'Ufficio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Per ulteriori informazioni, cfr. la decisione n. EX-99-1 del Presidente dell'Ufficio del 12/01/1999, come modificata dalla decisione n. EX-03-2 del Presidente dell'Ufficio del 20/01/2003.

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

6 Decisioni

6.1 Contenuto

Articolo 94, RMUE Articolo 62, RDC Articoli da 38 a 41, REDC

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

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

Il nome dell'autore o degli autori della decisione figura in calce alla decisione.

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

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

6.2 Ripartizione delle spese

Articolo 105, paragrafo 5, e articolo 109 e allegato 1, parte A, punto 33, RMUE Articolo 33,RDMUE Articolo 70, RDC Articoli 37 e 79, REDC Articolo 24 dell'allegato al RTDC

Per «spese» si intendono le spese sostenute dalle parti nel procedimento, perlopiù (i) le spese di rappresentanza e spese sostenute per la partecipazione alle audizioni; per «spese di rappresentanza» si intendono le spese sostenute per rappresentanti professionali ai sensi dell'articolo 120 RMUE, e dell'articolo 78, RDC non quelle sopportate per i dipendenti (anche se di un'altra impresa con la quale vi siano legami economici) e (ii) le tasse di opposizione, annullamento o nullità.

Per «ripartizione delle spese» si intende la decisione che l'Ufficio adotta per determinare se, e in quale misura, le parti siano tenute a rimborsarsi vicendevolmente

tali importi. Non sono incluse le spese riferite all'Ufficio (tasse versate, spese interne dell'Ufficio).

Nei procedimenti *ex parte* non è contemplata una decisione sulle spese né una ripartizione delle spese. Le tasse versate all'Ufficio non sono rimborsate (eccezioni: l'articolo 33, RDMUE e l'articolo 37, REDC, sul rimborso della tassa di ricorso in determinati casi, nonché l'articolo 105, paragrafo 5, RMUE, sul rimborso della tassa relativa alla prosecuzione del procedimento, quando la domanda non sia ammissibile).

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

Pertanto, se in un procedimento *inter partes* viene adottata una decisione, l'Ufficio delibererà anche sulla ripartizione delle spese.

La decisione fissa le spese che la/e parte/parti soccombente/i deve/devono versare. La parte soccombente sostiene l'onere delle tasse e delle spese versate dall'altra parte che siano essenziali ai fini della procedura. A tal fine, non è necessario produrre un giustificativo delle spese effettivamente sostenute.

L'Ufficio può stabilire una diversa ripartizione delle spese, se entrambe le parti risultano soccombenti su uno o più capi o qualora l'equità lo richieda.

Nei casi di ritiro o di rinuncia alla domanda di marchio dell'Unione europea contestata o al marchio dell'Unione europea contestato o al disegno o modello comunitario registrato oppure di ritiro dell'opposizione, della richiesta di annullamento o della domanda di dichiarazione di nullità, l'Ufficio non adotta una decisione sul merito ma assume di norma una decisione riguardo alle spese. La parte che pone fine alla procedura sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Quando il caso è chiuso per altri motivi, l'Ufficio fissa le spese a sua discrezione. Questa parte della decisione costituisce un titolo esecutivo che può essere fatto valere in tutti gli Stati membri dell'UE in procedimenti abbreviati non appena la decisione sia divenuta definitiva.

In nessun caso la decisione riguardante le spese si fonda su assunti ipotetici su chi avrebbe vinto la controversia se fosse stata necessaria una decisione sul merito.

Inoltre, entro un mese dalla data di notifica della decisione che determina l'ammontare delle spese, la parte interessata può presentare una richiesta di riesame. Nella richiesta devono essere esposti i motivi su cui essa si fonda; inoltre, la richiesta deve essere accompagnata dal versamento della tassa corrispondente.

Per ulteriori informazioni cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 6.5 e le Direttive sull'esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli.

6.3 Disponibilità pubblica delle decisioni

Articolo 113, RDMUE

Decisione n. EX-21-4 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 30 marzo 2021, relativa al registro dei marchi UE, al registro dei disegni o modelli comunitari, alla banca dati dei procedimenti dinanzi all'Ufficio e alla banca dati della giurisprudenza.

Per promuovere la convergenza delle prassi, l'Ufficio mantiene una banca dati della giurisprudenza, mettendo a disposizione del pubblico le proprie decisioni ai sensi del RMUE, del RDC e degli atti legislativi adottati in forza degli stessi, nonché le sentenze dei tribunali nazionali e dell'UE in materia di proprietà intellettuale.

Per motivi di trasparenza e di interesse pubblico, l'Ufficio rende le proprie decisioni pubblicamente disponibili al momento della loro notifica, indipendentemente dal fatto che queste siano divenute definitive. Ciò significa mettere a disposizione del pubblico anche le decisioni prese al termine dell'esame di una domanda di MUE al momento della loro notifica, anche laddove la domanda di MUE fosse poi esclusa dalla pubblicazione in ragione di un respingimento o di un ritiro della domanda stessa (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 4, Pubblicazione). Sono comprese anche le decisioni annullate in un secondo momento o che non diventano definitive per qualsiasi altro motivo.

Le decisioni dell'Ufficio saranno conservate nella banca dati. Le richieste di cancellazione delle decisioni dalla banca dati saranno respinte.

Tuttavia, anteriormente alla pubblicazione di un DMC a norma dell'articolo 49 o dell'articolo 50, paragrafo 4, RDC, la disponibilità per il pubblico delle decisioni dell'Ufficio è soggetta alle limitazioni di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 3, RDC, e all'articolo 14, paragrafo 3, REDC. Tra queste figurano le domande di DMC respinte prima di raggiungere la registrazione e i DMC registrati soggetti a differimento della pubblicazione. In entrambi i casi la divulgazione dei contenuti è soggetta alle restrizioni previste dai suddetti articoli.

La pubblicazione di tali decisioni nella banca dati non va confusa con la loro iscrizione nel registro. L'esito delle decisioni viene registrato nei registri dei MUE o dei DMC solo una volta concluse.

Le sentenze e le decisioni sono messe a disposizione nella lingua originale. Ove disponibili, vengono pubblicate le traduzioni ufficiali. La banca dati della giurisprudenza può contenere traduzioni non ufficiali, ove indicato, o agevolare traduzioni automatiche a fini puramente informativi.

La banca dati della giurisprudenza è accessibile gratuitamente sul sito web dell'Ufficio tramite lo strumento eSearch Case Law.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 3 Pagamento di tasse, spese e tariffe

Indice

1 Introduzione..... 54

2 Modalità di pagamento..... 55

2.1 Pagamento mediante bonifico bancario..... 55

2.1.1 Conti bancari..... 56

2.1.2 Dati da fornire contestualmente al pagamento..... 56

2.2 Pagamento mediante carta di debito o di credito..... 58

2.3 Pagamento mediante conto corrente presso l'Ufficio..... 59

3 Termini di pagamento..... 61

4 Data alla quale il pagamento si considera effettuato..... 62

4.1 Pagamento mediante bonifico bancario..... 62

4.1.1 Ritardi di pagamento, con o senza soprattassa..... 62

4.1.2 Prova del pagamento e della data di pagamento..... 63

4.2 Pagamento mediante carta di debito o di credito..... 64

4.3 Pagamento mediante conto corrente..... 64

5 Rimborso delle tasse..... 65

5.1 Rimborso delle tasse di deposito di una domanda..... 65

5.2 Rimborso della tassa di opposizione..... 66

5.3 Rimborso della tassa per una domanda di decadenza o per una dichiarazione di nullità..... 66

5.4 Rimborso delle tasse per i marchi internazionali..... 66

5.5 Rimborso delle tasse di ricorso..... 67

5.6 Rimborso delle tasse di rinnovo..... 67

5.7 Rimborso di importi di entità trascurabile..... 68

6 Riduzione delle tasse per una domanda di marchio dell'Unione europea depositata per via elettronica..... 68

7 Decisioni sulle spese..... 69

7.1 Determinazione delle spese..... 69

7.2 Esecuzione della decisione sulle spese..... 69

7.2.1 Condizioni..... 69

7.2.2 Autorità nazionale..... 69

7.2.3 Procedimenti..... 70

7.3 Ripartizione delle spese..... 70

1 Introduzione

Articoli da 178 a 181 e Allegato I, RMUE
Articolo 6, REDC
Articolo 6, RTDC

Le norme specifiche sul pagamento di tasse e tariffe in questioni relative al marchio dell'Unione europea (MUE) sono previste negli articoli da 178 a 181 e nell'allegato I al RMUE. L'elenco completo delle tasse è reperibile sul sito web dell'Ufficio.

Analogamente, per i disegni o modelli comunitari registrati (DMC), in aggiunta alle disposizioni contenute nel regolamento base (RDC) e nel REDC, esiste un regolamento specifico sulle tasse da pagare all'Ufficio (RTDC). Tale regolamento è stato modificato nel 2007 in seguito all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

Infine, il Direttore esecutivo dell'Ufficio ha il potere di fissare gli importi da versare all'Ufficio per i servizi che esso può rendere e ad autorizzare modalità di pagamento aggiuntive rispetto a quelle esplicitamente menzionate nel RMUE e nel RTDC.

Le differenze tra tasse, spese e tariffe sono le seguenti.

- **Le tasse** devono essere pagate all'Ufficio dagli utenti per il deposito e la gestione dei procedimenti relativi a marchi, disegni e modelli; i summenzionati regolamenti determinano gli importi delle tasse e le modalità di pagamento. La maggior parte dei procedimenti dinanzi all'Ufficio è soggetta al pagamento di tasse, come la tassa di deposito di una domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario registrato, le tasse di rinnovo ecc. Alcune tasse sono state ridotte a zero (ad esempio, le tasse di registrazione per i marchi dell'Unione europea, i trasferimenti per i marchi dell'Unione europea).
  L'importo delle tasse deve essere determinato in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Ufficio (cfr. l'articolo 172, paragrafo 2 e il considerando 39, del RMUE). Onde garantire la completa autonomia e indipendenza dell'Ufficio, le sue entrate comprendono principalmente il gettito delle tasse dovute dagli utenti del sistema (considerando 37 del RMUE).

  Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento di una tassa si prescrive dopo 4 anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile (articolo 108, RMUE).

- **Le spese** si riferiscono alle spese delle parti nei procedimenti *inter partes* dinanzi all'Ufficio, in particolare per la rappresentanza professionale (per i marchi si vedano l'articolo 109, RMUE, e gli articoli 18 e 27, REMUE; per i disegni o modelli si vedano gli articoli da 70 a 71, RDC, e l'articolo 79, REDC). Le decisioni in casi *inter partes* possono contenere, se del caso, una decisione sulle tasse e sulle spese dei

mandatari abilitati e devono fissare l'importo. La decisione sulle spese, una volta divenuta definitiva, costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 110, RMUE.

- **Le tariffe** sono fissate dal Direttore esecutivo dell'Ufficio per le prestazioni di servizi dell'Ufficio non previste nell'allegato I al RMUE (articolo 178, RMUE). Gli importi delle tariffe fissate dal Direttore esecutivo dell'Ufficio sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio e sono reperibili sul sito web nella sezione dedicata alle decisioni del Direttore esecutivo dell'Ufficio. Ne sono esempi le spese per la mediazione a Bruxelles o per determinate pubblicazioni edite dall'Ufficio.

Il pagamento di una tassa e l'indicazione della natura della tassa e della procedura a cui si riferisce non dispensano dall'obbligo di soddisfare gli altri requisiti formali rimanenti dell'atto procedurale interessato, a meno che non siano espressamente stabiliti nel RMUE, nell'RDC e negli atti legislativi secondari (ad esempio, per i rinnovi). Ad esempio, il pagamento della tassa di ricorso e l'indicazione del numero della decisione impugnata non sono sufficienti ai fini della presentazione di un ricorso valido (31/05/2005, T-373/03, Parmitalia, EU:T:2005:191, § 58; 09/09/2010, T-70/08, Etrax, EU:T:2010:375, § 23-25).

2 Modalità di pagamento

Articolo 179, paragrafo 1, RMUE

Articolo 5, RTDC

Decisione EX-21-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 relativa ai metodi di pagamento delle tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe

Tutte le tasse e le tariffe devono essere corrisposte in euro. I pagamenti effettuati in altre valute non sono validi, non creano diritti e saranno rimborsati.

Le modalità di pagamento ammissibili sono, nella maggior parte dei casi, bonifici bancari, addebiti su conti correnti aperti presso l'Ufficio e (solo per alcuni servizi online) carte di debito o di credito. I pagamenti in contanti presso la sede dell'Ufficio e gli assegni non sono più accettati (03/09/2008, R 524/2008-1, Teamstar / TeamStar).

L'Ufficio non può emettere fatture. Tuttavia, l'Ufficio fornirà una ricevuta su richiesta dell'utente.

2.1 Pagamento mediante bonifico bancario

Le somme dovute possono essere inviate all'Ufficio mediante bonifico. Una tassa non si considera pagata se l'ordine di bonifico viene impartito successivamente alla scadenza del termine. Se la tassa viene inviata prima del termine, ma arriva dopo la sua scadenza, in condizioni particolari l'Ufficio può considerare la tassa regolarmente pagata (cfr. il punto 4.1 che segue).

2.1.1 Conti bancari

Il pagamento mediante bonifico bancario può essere effettuato solo su uno dei conti bancari dell'Ufficio. Per i dettagli su tali conti, consultare la sezione «Tasse e pagamenti» del sito internet dell'Ufficio (https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/fees-and-payments).

Per quanto riguarda le commissioni bancarie è importante fare in modo che l'intero importo giunga all'Ufficio senza alcuna deduzione.

2.1.2 Dati da fornire contestualmente al pagamento

Articolo 179, paragrafi 2 e 3, RMUE
Articolo 6, RTDC

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.

1. Nome

   Per quanto riguarda **il nome della persona che effettua il pagamento**, il nome completo deve essere incluso nel campo dell'ordinante del bonifico bancario.

2. Causale

   In merito alla **causale del pagamento**, il campo relativo alla descrizione del bonifico bancario deve includere le informazioni necessarie per identificare immediatamente la finalità del pagamento.

Inoltre, si raccomanda di fornire i relativi recapiti nel campo dell'ordinante o in quello della descrizione. Ciò permetterà all'Ufficio di contattare la persona che effettua il pagamento in caso di necessità.

L'Ufficio fornisce agli utenti un unico **codice di transazione del pagamento**. Se una parte seleziona il «bonifico bancario» come metodo di pagamento nel compilare un modulo di deposito elettronico nella User Area, il sistema genererà un codice unico di transazione del pagamento a otto cifre nella ricevuta di deposito. Le prime due cifre rappresentano l'anno in corso, le cinque cifre successive sono una combinazione di numeri e lettere e l'ultima è un numero di controllo (per esempio 2139EDH2).

Si raccomanda vivamente di inserire il codice di transazione del pagamento nel campo della descrizione del bonifico bancario, preferibilmente all'inizio. In questo campo deve essere inclusa anche la tipologia della tassa, ad esempio il tipo di procedimento in forma abbreviata (cfr. gli esempi qui di seguito) e il numero della domanda o del fascicolo. Oltre a questi **due dati cruciali**, è possibile includere altre informazioni, quali il nome della parte o del rappresentante (se diverso dalla persona che effettua il pagamento) e il relativo numero ID dell'Ufficio.

La corretta compilazione dei campi nome e descrizione del bonifico bancario garantirà che l'Ufficio identifichi il pagamento correttamente e tratti le domande o gli atti procedurali in modo tempestivo. Poiché questi campi presentano limiti di caratteri, si raccomanda di utilizzare abbreviazioni, ove possibile, ed evitare l'uso eccessivo di spazi o zeri iniziali nei numeri.

Le seguenti sono abbreviazioni proposte (o una loro combinazione) per le operazioni più comuni dinanzi all'Ufficio soggette a tassa e possono essere utilizzate, insieme al codice di transazione del pagamento, per facilitare l'identificazione del pagamento:

Causale	Abbreviazione
Tassa di deposito di marchio dell'Unione europea o disegno o modello comunitario registrato	MUE, RCD
Tassa per domanda di registrazione internazionale	IA
Tassa di rinnovo	REN
Tassa di opposizione	OPP
Tassa di annullamento	CANC
Ricorso	R
Registrazione	REC
Trasformazione	CONV
Consultazione dei fascicoli	IOF
Conto corrente	CA
Numero ID del titolare	OWN ID
Numero ID del rappresentante	REP ID

Ad esempio, quando si effettua il pagamento per un deposito di MUE in cui è stato fornito un codice di pagamento (2132EDH2), il numero della domanda di MUE appare sulla ricevuta (184583674) ed è depositato da un rappresentante che ha un ID presso l'Ufficio (ID 1024891), la descrizione preferita sarebbe «**2132EDH2 MUE 184583674 REP ID 1024891**».

Un altro esempio, è quello di un rappresentante (ID 1024891) che effettua un pagamento per l'approvvigionamento di un conto corrente detenuto presso l'Ufficio (conto n. 6361), poiché in questo caso il codice individuale di transazione del pagamento non è disponibile, la descrizione preferita sarebbe «**CA6361 REP ID 1024891**».

Informazioni errate o insufficienti a identificare il fascicolo al quale è collegato il pagamento possono causare notevoli ritardi nel trattamento delle domande o degli atti procedurali.

Qualora le informazioni fornite siano **insufficienti per consentire all'Ufficio di identificare la causale del pagamento**, quest'ultimo contatterà la persona che

effettua il pagamento (se questa ha fornito i propri recapiti) e specificherà un termine entro il quale le informazioni mancanti devono essere fornite; in caso contrario il pagamento sarà considerato non avvenuto e l'importo sarà rimborsato (se l'ordinante ha fornito i necessari dati bancari).

Qualora siano presenti nel campo della descrizione **informazioni contraddittorie** che identificano più di un fascicolo o procedimento, l'Ufficio contatterà l'ordinante (se questi ha fornito i propri recapiti) e specificherà un termine per chiarire a quali fascicoli vada collegato il pagamento. In assenza di chiarimenti, il pagamento sarà considerato, in linea di principio, a favore del fascicolo **identificato per primo** nel campo della causale del pagamento. Ad esempio, il pagamento di 850 EUR per una domanda di MUE con due codici di transazione del pagamento (ad es. «**2132EDH2, 2141KHG1, MUE**») nel campo della descrizione, ciascuno relativo a un diverso deposito di MUE. Se la parte non risponde alla lettera dell'Ufficio, il pagamento sarà collegato alla domanda di MUE identificata per prima, nella fattispecie, quella con il codice di transazione del pagamento «**2132EDH2**».

2.2 Pagamento mediante carta di debito o di credito

Decisione EX-21-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 relativa ai metodi di pagamento delle tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe

Allegato I A, RMUE

Articolo 5, paragrafo 2, RTDC

La maggior parte dei servizi online può essere pagata mediante carta di debito o di credito, a condizione che il pagamento venga effettuato per un servizio richiesto tramite la User Area. Tuttavia il pagamento con carta di debito o di credito non è ancora possibile per tutte le tasse dell'Ufficio. Il relativo strumento online (ad esempio il deposito elettronico «e-filing») indicherà quando una tassa può essere pagata mediante carta di credito o di debito. In particolare, la carta di debito o di credito non può essere usata per il pagamento dei diritti di cui all'articolo 178, paragrafo 1, RMUE e all'articolo 3, RTDC, o per riapprovvigionare un conto corrente.

Il pagamento con carta di debito o di credito consente all'Ufficio di utilizzare al meglio i propri sistemi automatici interni, dando inizio più rapidamente al trattamento della pratica.

I pagamenti mediante carta di debito o di credito sono immediati (cfr. il punto 4.2 che segue) e non sono quindi consentiti per effettuare pagamenti posticipati (pagamenti da realizzare nel termine di un mese dalla data di presentazione).

Per il pagamento mediante carta di debito o di credito si devono fornire alcuni dati essenziali. I dati rivelati non saranno archiviati dall'Ufficio in nessuna banca dati permanente, ma saranno conservati solo fino al momento della loro trasmissione alla

banca. Qualsiasi voce registrata del modulo riporterà solo il tipo di carta di debito o di credito e le ultime quattro cifre del numero di carta di debito o di credito. Grazie al server sicuro dell'Ufficio, che codifica tutte le informazioni immesse, l'utente può tranquillamente inserire il numero completo della propria carta di debito o di credito.

2.3 Pagamento mediante conto corrente presso l'Ufficio

Decisione n. EX21-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 21 luglio 2021, concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe.

È consigliabile aprire un conto corrente presso l'Ufficio perché per le richieste soggette a scadenze, quali opposizioni o ricorsi, il pagamento viene considerato effettuato in tempo utile anche se la documentazione pertinente per la quale viene effettuato il pagamento (ad esempio un atto di opposizione) è presentata l'ultimo giorno del termine, purché il conto corrente disponga di fondi sufficienti (cfr. 4.3 Pagamento mediante conto corrente alla pagina 64) (07/09/2012, R 2596/2011-3, Stair Gates, § 13-14). La data effettiva di addebito è generalmente successiva, ma il pagamento è considerato effettuato alla data di ricevimento da parte dell'Ufficio della richiesta relativa a un atto procedurale, oppure come diversamente conveniente per la parte del procedimento, conformemente all'articolo 8 della decisione n. EX-21-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21 luglio 2021, concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe.

Possono detenere conti correnti (articolo 3 della decisione n. EX-21-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021; cfr. Direttive, parte A, sezione 5, Parti nel procedimento e rappresentanza professionale):

1. persone fisiche o giuridiche che, ai sensi dell'articolo 5 RMUE e dell'articolo 1, lettera b), REDC, possono essere titolari di marchi UE o di disegni e modelli comunitari registrati (DMC);
2. persone che possono agire quali mandatari ai sensi dell'articolo 120 RMUE e dell'articolo 78 RDC;
3. associazioni di mandatari;
4. persone fisiche o giuridiche autorizzate dai titolari di marchi UE o DMC ai fini dell'articolo 53, paragrafo 1, RMUE, o dell'articolo 13, paragrafo 1, RDC.

Se la persona che ha depositato la domanda o l'atto procedurale corrispondente è titolare di un conto corrente presso l'Ufficio, l'Ufficio addebiterà automaticamente l'importo su tale conto corrente, a meno che siano fornite, caso per caso, istruzioni in senso contrario. Affinché il conto possa essere identificato correttamente, l'Ufficio raccomanda di indicare chiaramente il numero ID assegnato dall'Ufficio al titolare del conto corrente presso l'Ufficio.

Il sistema di conti correnti è un sistema automatico di addebitamento, vale a dire che, dopo l'identificazione del conto, l'Ufficio può addebitare, in base allo svolgimento delle procedure interessate e a condizione che siano presenti sul conto fondi sufficienti, tutte

le tasse e le tariffe da pagare entro i limiti delle suddette procedure, attribuendo ogni volta una data di pagamento senza ulteriori istruzioni. L'unica eccezione a questa regola si ha quando il titolare di un conto corrente che desideri escludere l'uso del conto corrente per una tassa o una tariffa determinata ne informa l'Ufficio per iscritto. In questo caso il titolare del conto può comunque ripristinare in qualsiasi momento la modalità di pagamento tramite conto corrente prima della scadenza del termine di pagamento.

L'assenza di un'indicazione o l'indicazione errata dell'importo della tassa non ha alcun effetto negativo in quanto sul conto corrente saranno addebitati automaticamente gli importi relativi all'atto procedurale corrispondente per il quale il pagamento è dovuto.

Se su un conto corrente i fondi disponibili non sono sufficienti, il titolare riceverà una notifica dall'Ufficio e avrà la possibilità di riapprovvigionare il conto con fondi sufficienti a consentire il pagamento delle tasse in questione e dei costi amministrativi, che corrispondono al 20 % della tassa pagata in ritardo. I costi amministrativi non devono in alcun caso superare il massimo di EUR 500 o il minimo di EUR 100.

Se il titolare provvede in tal senso, il pagamento della tassa sarà considerato ricevuto alla data in cui il documento pertinente, in relazione al quale il pagamento è stato effettuato (ad esempio, un atto di opposizione), viene ricevuto dall'Ufficio. Se il pagamento serve a riapprovvigionare un conto corrente, è sufficiente indicare il numero di conto corrente.

Se il conto corrente viene riapprovvigionato per coprire soltanto parte dell'importo dovuto, l'addebito è effettuato, senza eccezioni, secondo l'ordine seguente:

1. vengono addebitati innanzi tutto i costi amministrativi; quindi,
2. nel caso di diverse tasse o tariffe in sospeso, l'addebito viene effettuato in ordine cronologico tenendo conto della data in cui le tasse sono dovute, e soltanto qualora sia possibile addebitare l'intero importo.

Se il conto corrente non viene riapprovvigionato in tempo utile a copertura di tutti i costi amministrativi e delle tasse di cui trattasi, il pagamento si riterrà non effettuato ed eventuali diritti che dipendono dal pagamento tempestivo andranno perduti.

L'Ufficio consente ai titolari di un conto corrente di accedere, mediante una connessione Internet sicura, alle informazioni sul proprio conto corrente. Tramite la User Area del sito internet dell'Ufficio, il titolare del conto può visualizzare e salvare online o stampare i movimenti del conto e i pagamenti dovuti.

Il pagamento di una tassa mediante addebito su un conto corrente intestato a terzi richiede un'autorizzazione esplicita per iscritto. L'autorizzazione deve essere rilasciata dal titolare del conto corrente e deve indicare che una tassa specifica può essere addebitata sul conto. L'autorizzazione deve pervenire all'Ufficio prima della scadenza del pagamento. Il pagamento sarà considerato effettuato alla data di ricezione dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio.

Se il titolare non è né la parte né il suo rappresentante, l'Ufficio verificherà la presenza di tale autorizzazione. Qualora l'autorizzazione non sia inclusa nel fascicolo, l'Ufficio ne informerà la parte interessata. In mancanza della presentazione dell'autorizzazione del

titolare in tempo utile, vale a dire prima della scadenza del pagamento, la richiesta della parte di addebito della tassa non sarà presa in considerazione dall'Ufficio.

La richiesta di apertura di un conto corrente presso l'Ufficio deve essere effettuata inviando un'e-mail al seguente indirizzo: fee.information@euipo.europa.eu, o avviando un'operazione online nella User Area.

Il deposito iniziale minimo è di 1 000 EUR.

Una volta che un conto è stato aperto, l'Ufficio si riserva il diritto di chiudere un conto corrente mediante notifica scritta al titolare, in particolare ove ritenga che l'utilizzazione del conto corrente non sia conforme ai termini e alle condizioni previsti dalla decisione n. EX-21-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 21 luglio 2021, concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe, o quando viene accertato un uso improprio del conto. L'uso improprio può essere considerato in situazioni quali la mancanza sistematica di fondi, il ripetuto uso fraudolento di autorizzazioni di terzi o conti multipli, il mancato pagamento dei costi amministrativi, o in situazioni in cui le azioni del titolare del conto hanno avuto per conseguenza un onere amministrativo eccessivo per l'Ufficio. Per maggiori dettagli sulla chiusura, si fa riferimento all'articolo 13 della decisione n. EX-21-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 21 luglio 2021, concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe.

3 Termini di pagamento

Articolo 178, paragrafo 2, RMUE
Articolo 4, RTDC

Le tasse vanno versate alla data in cui diventano esigibili o prima della stessa.

Se è fissato un termine per effettuare un pagamento, allora quest'ultimo deve essere effettuato entro tale termine.

Le tasse e le tariffe il cui termine di pagamento non è specificato nei regolamenti sono versati alla data di ricevimento della richiesta relativa al servizio che dà luogo al loro pagamento, per esempio una domanda di iscrizione.

4 Data alla quale il pagamento si considera effettuato

Articolo 180, paragrafo 1, RMUE

Articolo 7, RTDC

Decisione EX-21-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 relativa ai metodi di pagamento delle tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe

La data alla quale un pagamento si considera effettuato dipende dalla modalità di pagamento utilizzata.

4.1 Pagamento mediante bonifico bancario

Se il pagamento è effettuato mediante trasferimento o bonifico bancario su un conto corrente dell'Ufficio, la data alla quale il pagamento si considera effettuato è la data in cui la somma è accreditata sul conto corrente bancario intestato all'Ufficio.

4.1.1 Ritardi di pagamento, con o senza soprattassa

Qualora il pagamento sia ricevuto dall'Ufficio dopo la scadenza del termine, detto periodo si considera rispettato se viene fornita prova all'Ufficio che la persona che ha effettuato il pagamento a) entro il periodo di scadenza stesso, abbia debitamente dato ordine a un istituto bancario di trasferire l'importo da versare e b) abbia pagato una soprattassa pari al 10 % dell'importo della tassa dovuto (fino a un massimo di 200 EUR). Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte ai sensi della sentenza del 12/05/2011, T-488/09, Redtube, EU:T:2011:211, § 38, e della decisione del 10/10/2006, R 203/2005-1, BLUE CROSS MEDICARE/BLUE CROSS.

Ciò non vale per il pagamento ritardato della soprattassa. Se la soprattassa è versata in ritardo, l'intero pagamento risulta in ritardo e non può essere sanato con il pagamento di una «soprattassa sulla soprattassa» [07/09/2012, R 1774/2011-1, LAGUIOLE (fig.), § 12-15].

La soprattassa non è dovuta se l'interessato fornisce la prova che il pagamento è stato avviato più di 10 giorni prima dello scadere del termine previsto.

L'Ufficio può fissare un termine entro il quale il soggetto che ha effettuato il pagamento posteriormente alla scadenza del termine può presentare la prova che sia stata soddisfatta una delle suddette condizioni.

Per maggiori informazioni sulle conseguenze del pagamento tardivo in particolari procedimenti, si rimanda alle parti pertinenti delle direttive. Ad esempio, le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, sono incentrate sulle conseguenze in caso di pagamento tardivo della tassa di deposito della domanda, mentre le Direttive, parte C,

Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, trattano le conseguenze in caso di pagamento tardivo della tassa di opposizione.

4.1.2 Prova del pagamento e della data di pagamento

Articolo 180, paragrafo 4, RMUE
Articolo 24, REMUE
Articolo 63, RDC
Articolo 81, paragrafo 2, REDC
Articolo 7, paragrafo 4, RTDC

Può essere presentato qualsiasi mezzo di prova, come ad esempio:

- un ordine di bonifico bancario (per esempio un ordine SWIFT) sul quale figurano timbri e data di ricezione da parte della banca interessata;
- un ordine di pagamento online inviato via Internet o una stampa di un trasferimento elettronico, a condizione che rechi le informazioni relative alla data del trasferimento, alla banca alla quale è stato trasmesso, nonché l'indicazione di «avvenuto trasferimento».

Inoltre, possono essere presentate le seguenti prove:

- avviso di ricevimento di istruzioni di pagamento da parte della banca;
- lettere della banca dalla quale proviene il pagamento, nelle quali sia attestato il giorno in cui è stato impartito l'ordine o effettuato il pagamento, con indicazione della procedura per la quale è stato effettuato;
- dichiarazioni scritte dell'interessato o del suo rappresentante, giurate o solenni o aventi un effetto analogo ai sensi della legislazione dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione.

Tali prove aggiuntive sono considerate sufficienti soltanto se supportate dalle prove iniziali.

Il suddetto elenco non è esaustivo.

Se la prova non è chiara, l'Ufficio invierà una richiesta di ulteriori elementi di prova.

Se non viene presentata alcuna prova, la richiesta di procedimento per il quale il pagamento è stato effettuato si considera non presentata.

Se la prova fornita è insufficiente o l'interessato non ottempera all'invito dell'Ufficio a presentare ulteriori informazioni, il termine di pagamento si considera non osservato.

L'Ufficio può altresì invitare l'interessato a pagare la soprattassa, entro il medesimo termine. In caso di inottemperanza, il termine di pagamento si considera non osservato.

In questo caso, la tassa o la tariffa eventualmente pagata, in tutto o in parte, verrà rimborsata, in quanto il pagamento non è considerato valido.

I documenti possono essere presentati in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE. Se la lingua dei documenti non è la lingua del procedimento, l'Ufficio può chiedere che ne venga fornita una traduzione in una delle lingue dell'Ufficio.

4.2 Pagamento mediante carta di debito o di credito

Articoli 16 e 17 della decisione n. EX-21-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe

Il pagamento mediante carta di credito o di debito è considerato effettuato alla data in cui il relativo deposito o la relativa domanda sono andati a buon fine tramite l'utilizzo della User Area e se l'importo perviene effettivamente sul conto dell'Ufficio in conseguenza della transazione effettuata mediante carta di credito o di debito e non viene revocato in data successiva. Qualora l'operazione di addebito sulla carta di credito o di debito da parte dell'Ufficio non vada a buon fine per qualsiasi motivo, il pagamento si considera non effettuato. Ciò vale in tutti i casi in cui la transazione non va a buon fine.

4.3 Pagamento mediante conto corrente

Articolo 8 della decisione n. EX-21-05 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe

Se il pagamento viene effettuato tramite un conto corrente aperto presso l'Ufficio, la decisione n. EX-21-05 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe prevede che la data alla quale il pagamento si considera effettuato sia fissata in modo da essere conveniente per la parte del procedimento. Ad esempio, per la tassa di deposito di una domanda di marchio dell'Unione europea, l'addebito sul conto corrente avviene il giorno del ricevimento della domanda. Tuttavia, il titolare del conto può dare istruzione all'Ufficio di addebitare la tassa sul conto l'ultimo giorno del termine di un mese stabilito per il pagamento. Analogamente, all'atto del rinnovo, le tasse di rinnovo (comprese le tasse per le classi aggiuntive) vengono addebitate il giorno del ricevimento della domanda, se non richiesto diversamente dal titolare del conto.

Se una parte ritira la sua azione il giorno stesso in cui questa è stata presentata o prima della fine del termine per effettuare il pagamento, le tasse (ove applicabili) non verranno addebitate sul conto corrente (cfr. i punti 5.1 e 5.6 che seguono sulle condizioni specifiche per il rimborso delle tasse di deposito e di rinnovo se il pagamento viene effettuato tramite conto corrente e le Direttive, parte A, sezione 1, Modalità di comunicazione, punto 3.1.6, Ritiro delle presentazioni).

5 Rimborso delle tasse

Articolo 108, articolo 179, paragrafo 3 e articolo 181 RMUE

Articolo 6, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafo 1, RTDC

Articolo 30, paragrafo 2, REDC

La restituzione delle tasse è esplicitamente prevista nei regolamenti. Il rimborso viene effettuato tramite bonifico bancario o tramite conto corrente presso l'Ufficio, anche quando le tasse sono state pagate con carta di debito o di credito.

Di norma, se una dichiarazione soggetta al pagamento di una tassa è stata ritirata prima o il giorno stesso in cui si ritiene effettuato il pagamento, la tassa sarà rimborsata.

In caso di rimborso di una tassa, il rimborso sarà effettuato direttamente alla parte o al rappresentante indicato nel fascicolo (se nominato) al momento del rimborso. I rimborsi non saranno effettuati al beneficiario originale se questa persona non è più indicata nel fascicolo.

5.1 Rimborso delle tasse di deposito di una domanda

Articoli 32 e articolo 49, paragrafo 1, RMUE

Articoli 10, 13 e 22, REDC

In caso di ritiro di una domanda di marchio dell'Unione europea, le tasse non sono rimborsabili a meno che non pervenga all'Ufficio una dichiarazione di ritiro:

- in caso di pagamento tramite **bonifico bancario**, prima o al più tardi il giorno stesso in cui l'importo è stato effettivamente accreditato sul conto bancario dell'Ufficio;
- in caso di pagamento tramite **carta** di debito o **di credito**, il giorno stesso in cui è stata presentata la domanda contenente le istruzioni o i dati relativi alla carta di debito o di credito;
- in caso di pagamento tramite **conto corrente** e quando il titolare richiede espressamente che la tassa di deposito della domanda sia addebitata l'ultimo giorno del termine di 1 mese previsto per il pagamento o, ove sia stata data successiva istruzione scritta di addebitare immediatamente il conto corrente entro tale mese, prima o al più tardi il giorno stesso in cui il pagamento deve essere addebitato.

Qualora la tassa di base per il deposito della domanda debba essere rimborsata, verranno rimborsate anche eventuali tasse versate per le classi aggiuntive.

In tutti gli scenari summenzionati non verrà assegnata una data di deposito alla domanda di marchio dell'Unione europea.

L'Ufficio rimborsa le tasse per le classi aggiuntive in quanto tali, solo nel caso in cui siano state pagate in eccesso rispetto alle classi indicate dal richiedente nella domanda di marchio dell'Unione europea e se tale pagamento non è stato richiesto dall'Ufficio oppure qualora, dopo aver esaminato la classificazione, l'Ufficio concluda che sono state incluse classi aggiuntive non richieste al fine di coprire i prodotti e servizi contenuti nella domanda originaria.

Per quanto riguarda i **disegni o modelli**, se il ritiro della domanda perviene prima che sia stata assegnata una data di deposito, le eventuali tasse pagate verranno restituite. Tuttavia, le tasse non saranno in alcun caso rimborsate se il disegno o modello richiesto è stato registrato.

5.2 Rimborso della tassa di opposizione

Articolo 5, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 5 e articolo 7, paragrafo 1, RDMUE

Se l'opposizione si considera non proposta (perché presentata oltre il termine di tre mesi) o se la tassa di opposizione non è stata interamente pagata o è stata pagata dopo la scadenza del termine di opposizione o se l'Ufficio rifiuta la protezione del marchio *ex officio* ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, RMUE, l'Ufficio deve rimborsare la tassa (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 6.4, Rimborso della tassa).

5.3 Rimborso della tassa per una domanda di decadenza o per una dichiarazione di nullità

Articolo 15, paragrafo 1, RDMUE

Qualora una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità sia considerata non presentata in quanto la tassa non è stata pagata entro il termine specificato dall'Ufficio, l'Ufficio deve rimborsare la tassa, compresa la soprattassa (cfr. le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti, punto 2.3, Pagamento).

5.4 Rimborso delle tasse per i marchi internazionali

Decisione n. ADM-11-98 del Presidente dell'Ufficio relativa alla regolarizzazione di certi rimborsi di tasse

Per informazioni sui diversi casi in cui può essere applicabile un rimborso in processi relativi a domande e registrazioni internazionali, dove l'EUIPO è l'ufficio di origine e/o l'ufficio designato, cfr. le Direttive, parte M, Marchi internazionali.

5.5 Rimborso delle tasse di ricorso

Articolo 33, REMUE Articolo 35, paragrafo 3 e articolo 37, REDC

Le disposizioni in materia di rimborso delle tasse di ricorso sono contenute nell'articolo 33 REMUE e nell'articolo 35, paragrafo 3, e nell'articolo 37 REDC.

5.6 Rimborso delle tasse di rinnovo

Articolo 53, paragrafo 8, RMUE Articolo 22, paragrafo 7, REDC

Le tasse pagate **prima** dell'inizio del primo termine di sei mesi per il rinnovo non saranno prese in considerazione e saranno restituite.

Se le tasse sono state versate, ma la registrazione non viene rinnovata (vale a dire quando la tassa è stata pagata solo dopo la scadenza del termine supplementare per il rinnovo o la tassa versata è inferiore alla tassa di base per il rinnovo e la soprattassa per pagamento tardivo della tassa/presentazione tardiva della domanda di rinnovo, o nei casi in cui non sono state sanate altre irregolarità), le tasse sono restituite.

Qualora il titolare abbia presentato una domanda di rinnovo di un MUE e successivamente ritiri totalmente o parzialmente (ossia in relazione ad alcune classi) la domanda di rinnovo, la tassa di rinnovo sarà rimborsata unicamente nei seguenti casi:

- se, in caso di pagamento mediante **bonifico bancario**, l'Ufficio ha ricevuto il ritiro della richiesta entro e non oltre il giorno stesso in cui l'importo è stato effettivamente accreditato sul conto bancario dell'Ufficio;
- se, in caso di pagamento mediante **carta di debito o di credito**, l'Ufficio ha ricevuto il ritiro della richiesta prima o alla data di ricezione del pagamento mediante carta di debito o di credito;
- se, in caso di pagamento mediante **conto corrente**, e ove il titolare abbia richiesto espressamente che la tassa sia addebitata l'ultimo giorno del termine di sei mesi previsto per il pagamento e l'Ufficio ha ricevuto il ritiro della richiesta entro il termine di sei mesi fissato per il rinnovo o, qualora fosse stata data successiva istruzione per iscritto di addebitare immediatamente l'importo sul conto corrente, prima o al più tardi alla data in cui il pagamento deve essere addebitato.

Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 4, Rinnovo.

5.7 Rimborso di importi di entità trascurabile

Articolo 181, RMUE

Articolo 9, paragrafo 1, RTDC

Articolo 18 della decisione n. EX-21-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe

Una tassa non è considerata pagata se non è stata versata per intero. In quest'ultimo caso, la somma insufficiente già pagata viene restituita dopo la scadenza del termine fissato per il pagamento, poiché la tassa non ha più alcuno scopo.

Tuttavia, se la situazione lo consente, l'Ufficio può consentire alla persona interessata di versare la differenza ancora dovuta entro il termine.

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. L'importo di entità trascurabile è fissato a 15 EUR nella decisione n. EX-21-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe.

6 Riduzione delle tasse per una domanda di marchio dell'Unione europea depositata per via elettronica

Allegato I A, paragrafo 2, RMUE

Decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 3 novembre 2020 relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici

Ai sensi dell'allegato I A, paragrafo 2, RMUE, la tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale può beneficiare di una riduzione se la domanda è stata depositata per via elettronica. Le procedure e le norme applicabili per il deposito elettronico si trovano nella decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 3 novembre 2020 relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici, in combinato disposto con le Condizioni di utilizzo della User Area, come stabilito in tale decisione.

Affinché sia considerata una domanda di marchio dell'Unione europea depositata per via elettronica ai sensi dell'allegato I A, paragrafo 2, RMUE, il richiedente deve inserire tutti i prodotti e/o servizi oggetto della domanda direttamente nello strumento dell'Ufficio. Di conseguenza, il richiedente non deve includere i prodotti e/o servizi in un documento allegato o presentarli con un qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Se i prodotti e/o servizi sono allegati in un documento o presentati all'Ufficio con un

qualsiasi altro mezzo di comunicazione, la domanda non sarà considerata come depositata per via elettronica e non potrà beneficiare della riduzione delle tariffe corrispondenti.

7 Decisioni sulle spese

Articolo 109, RMUE Articolo 1, lettera k), articolo 18 e 27, REMUE

7.1 Determinazione delle spese

La decisione che fissa l'importo delle spese comprende la somma forfettaria prevista nell'articolo 27, REMUE per la rappresentanza professionale e le tasse (cfr. sopra) sostenute dalla parte vincente, indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute. La determinazione delle spese può essere riveduta in procedure specifiche ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 7, RMUE.

7.2 Esecuzione della decisione sulle spese

Articolo 110, RMUE

L'Ufficio non è competente per le procedure di esecuzione. Queste devono essere svolte dalle autorità nazionali competenti.

7.2.1 Condizioni

La parte vincente può ottenere l'esecuzione della decisione sulle spese, a condizione che:

- la decisione contenga una decisione che fissa le spese a suo favore;
- la decisione sia divenuta definitiva;
- la decisione rechi l'ordine dell'autorità nazionale competente.

7.2.2 Autorità nazionale

Ogni Stato membro designa un'autorità nazionale responsabile della verifica dell'autenticità della decisione e dell'apposizione della formula esecutiva alle decisioni dell'Ufficio che fissano l'ammontare delle spese. Lo Stato membro comunica le coordinate di tale autorità all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione (articolo 110, paragrafo 2, RMUE).

L'Ufficio pubblica tali designazioni nella propria Gazzetta ufficiale.

7.2.3 Procedimenti

1. La parte interessata deve chiedere all'autorità nazionale competente di apporre la formula esecutiva alla decisione. Per il momento, le condizioni relative alle lingue delle richieste, alle traduzioni delle parti pertinenti della decisione, alle tasse e alla necessità di ricorrere a un rappresentante dipendono dalla prassi degli Stati membri e non sono armonizzate, bensì considerate caso per caso.
   L'autorità competente appone la formula esecutiva alla decisione senza alcuna altra formalità oltre alla verifica dell'autenticità del titolo. Per quanto riguarda le decisioni errate sulle spese o sulla determinazione delle spese, cfr. il punto 7.3 che segue.
2. Se sono state assolte le formalità, la parte interessata può ottenere l'esecuzione forzata. L'esecuzione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata (articolo 110, paragrafo 2, RMUE). L'esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni del paese interessato ((articolo 110, paragrafo 4, RMUE).

7.3 Ripartizione delle spese

Nei procedimenti *inter partes*, la divisione Opposizione, la divisione Annullamento e le Commissioni di ricorso adottano, se del caso, una decisione sulla ripartizione delle spese. Tali spese comprendono, in particolare, le spese sostenute per rappresentanti professionali, se del caso, e le tasse corrispondenti. Per ulteriori informazioni relative alla ripartizione delle spese nel procedimento di opposizione, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, paragrafo 6.5, Decisione sulla ripartizione delle spese. Per quanto riguarda il procedimento di annullamento, cfr. le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti, punto 4.3.4, Decisione sulla ripartizione delle spese. Qualora la decisione contenga errori manifesti per quanto riguarda le spese, le parti possono chiedere una correzione (articolo 102, paragrafo 1, RMUE) o una revoca (articolo 103, RMUE), a seconda delle circostanze (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 6, Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e correzione di errori).

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 4

Lingua procedurale

Indice

1 Introduzione..... 73

2 Dal deposito alla registrazione (eccetto l'opposizione)..... 73

3 Opposizione e annullamento..... 74

4 Nullità di disegni o modelli..... 74

5 Altre richieste..... 75

5.1 Prima della registrazione (eccetto l'opposizione)..... 75

5.2 Dopo la registrazione (eccetto l'annullamento e la nullità di disegni o modelli)..... 76

6 Disposizioni relative alla natura immodificabile delle lingue..... 77

7 Traduzioni e loro certificazione..... 77

8 Mancato adempimento delle disposizioni relative al regime linguistico..... 77

1 Introduzione

Articolo 146, RMUE

RMUE Articoli 25 e 26, REMUE

Articolo 24, REMUE

Articolo 98, RDC

Articoli 80,81 e 83, REDC

Le lingue dell'Ufficio sono cinque: il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco. Tuttavia, una domanda di marchio dell'Unione europea (MUE) o di disegno o modello comunitario registrato (DMC) può essere depositata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Il RMUE e il RDC contengono norme relative alla determinazione e all'uso della lingua procedurale. Tali norme possono variare in base ai procedimenti, in particolare a seconda che si tratti di procedimenti *ex parte* o *inter partes*.

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

Ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 6, RMUE e dell'articolo 80, lettera c), REDC, quando una richiesta viene depositata utilizzando un modulo fornito dall'Ufficio a norma dell'articolo 65, RDMUE e dell'articolo 68, REDC, il modulo può essere utilizzato in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, purché gli elementi testuali siano completati in una delle lingue dell'Ufficio.

2 Dal deposito alla registrazione (eccetto l'opposizione)

Articolo 146, RMUE

Articolo 98, RDC

Le domande di MUE e di DMC sono depositate in una delle lingue ufficiali dell'UE (prima lingua). La lingua procedurale sarà la lingua utilizzata per il deposito della domanda.

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

La seconda lingua serve come possibile lingua per procedimenti di opposizione, annullamento e nullità per i disegni o modelli. La seconda lingua deve essere diversa da quella selezionata come prima lingua. Non è possibile modificare la scelta della prima e della seconda lingua una volta depositata la domanda.

Se la lingua che il richiedente ha scelto come prima lingua è una delle cinque lingue dell'Ufficio, sarà utilizzata da quest'ultimo come lingua della corrispondenza.

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

Per maggiori informazioni sul regime linguistico e sulle traduzioni riguardanti l'esame di MUE, ivi compresa la possibilità di modificare la lingua della corrispondenza, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 6.

3 Opposizione e annullamento

Articolo 146, paragrafi 5, 7 e 8, RMUE Articolo 3, RDMUE

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

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

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

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

Per maggiori informazioni sul regime linguistico e sulle traduzioni per i documenti giustificativi presentati in un procedimento di opposizione, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punti 2.3 e 4.3, e, in merito ai procedimenti di annullamento, cfr. le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti, punti 2.4 e 3.3.

4 Nullità di disegni o modelli

Articolo 98, paragrafi 4 e 5, RDC Articoli 29 e 30, paragrafo 1, REDC

Una domanda di dichiarazione di nullità può essere presentata:

- nella prima lingua del DMC se è una delle cinque lingue dell'Ufficio;
- nella seconda lingua, se la prima non è una lingua dell'Ufficio.

Questa lingua diventa la lingua procedurale del procedimento di nullità.

Le parti nel procedimento di nullità possono convenire che un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea sia la lingua procedurale. L'Ufficio deve essere informato in merito all'accordo entro due mesi dalla comunicazione ufficiale inviata una volta conclusa la verifica dell'ammissibilità ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, REDC.

Qualora la domanda di dichiarazione di nullità non sia stilata in tale lingua, il richiedente deve fornire *motu proprio* una traduzione della domanda in tale lingua entro un mese dalla data in cui l'Ufficio è stato informato in merito all'accordo intervenuto. Se questi requisiti giuridici non sono soddisfatti, la lingua procedurale rimarrà invariata.

Qualora la domanda non sia stata presentata nella lingua procedurale, la divisione Annullamento invita il richiedente, a mezzo notifica, a presentarne una traduzione entro due mesi a partire dalla data di notifica. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità.

Per il regime linguistico applicabile ai documenti giustificativi presentati in un procedimento di nullità, cfr. le Direttive concernenti l'esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli, punto 3.10.2.

5 Altre richieste

5.1 Prima della registrazione (eccetto l'opposizione)

Articolo 146, paragrafo 6, RMUE Articolo 65, RDMUE Articolo 24, REMUE Articolo 68, articolo 80, lettere a) e c), e articolo 81, REDC

Salvo diversamente disposto, nel periodo che va dal deposito fino alla registrazione, ogni richiesta, domanda o dichiarazione che non riguarda l'esame della domanda in quanto tale, ma che avvia un procedimento accessorio (limitazione dell'elenco di prodotti o servizi, registrazione di un trasferimento o di una licenza, richiesta di trasformazione, dichiarazione di divisione per un MUE o DMC) può essere depositata nella prima o nella seconda lingua della rispettiva domanda di MUE o DMC, a scelta del richiedente o di terzi. Tale lingua diventa quindi la lingua procedurale per i procedimenti accessori. Questo si applica indipendentemente dal fatto che la prima lingua sia una lingua dell'Ufficio o meno.

Per esempio, se la prima lingua di una domanda di MUE è il bulgaro e la seconda lingua è il tedesco, una richiesta di trasferimento di titolarità della domanda del MUE può essere depositata in bulgaro o in tedesco.

I documenti giustificativi (ove necessari) possono essere redatti in una delle lingue ufficiali dell'UE. Tuttavia, qualora non siano stilati nella lingua procedurale, l'Ufficio può richiedere una traduzione nella lingua procedurale o in una lingua dell'Ufficio (solo nel caso di procedimenti relativi a DMC).

Per maggiori informazioni sul regime linguistico e sulle traduzioni riguardanti le Operazioni di registro, si prega di consultare le rispettive sezioni delle Direttive nella parte E, Operazioni di registro.

5.2 Dopo la registrazione (eccetto l'annullamento e la nullità di disegni o modelli)

Articolo 146, paragrafo 6, RMUE
Articolo 65, RDMUE
Articolo 24, REMUE
Articolo 68, articolo 80, lettere b) e c), e articolo 81, REDC

Ogni richiesta, domanda o dichiarazione di avanzata dopo la registrazione del MUE o DMC deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

Inoltre, le richieste successive alla registrazione riguardanti uno stesso MUE o DMC registrato non devono essere necessariamente presentate nella stessa lingua. Per esempio, dopo la registrazione di un marchio dell'Unione europea, il titolare del MUE può presentare una domanda per la registrazione di una licenza in inglese e, qualche settimana dopo, la richiesta di rinnovo in italiano e/o la richiesta di trasferimento di titolarità in francese. L'unico obbligo è quello di presentare le richieste in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

I documenti giustificativi (ove necessari) possono essere redatti in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE. Tuttavia, qualora non siano stilati nella lingua procedurale, l'Ufficio può richiedere una traduzione nella lingua procedurale o in una lingua dell'Ufficio (solo nel caso di procedimenti relativi a DMC).

Per maggiori informazioni sul regime linguistico e sulle traduzioni riguardanti le Operazioni di registro, consultare le rispettive sezioni delle Direttive nella parte E, Operazioni di registro.

6 Disposizioni relative alla natura immodificabile delle lingue

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

7 Traduzioni e loro certificazione

Articolo 146, paragrafo 10, RMUE
Articoli da 24 a 26, REMUE
Articolo 83, REDC

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

La traduzione deve identificare il documento originale cui si riferisce, di cui deve riprodurre la struttura e il contenuto. La parte può specificare che solo alcune sezioni del documento sono pertinenti e limitare la traduzione a tali sezioni. Tuttavia, non è a discrezione della parte considerare non pertinenti sezioni che sono richieste dai regolamenti (ad esempio, nel fornire prova dell'esistenza di una registrazione di marchio anteriore nel procedimento di opposizione).

Salvo prova o indicazioni contrarie, l'Ufficio presume che la traduzione corrisponda al testo originale. In caso di dubbio, l'Ufficio può richiedere il deposito, entro un termine da esso stabilito, di un certificato da cui risulti che la traduzione corrisponde al testo originale. Se il certificato richiesto non viene presentato, il documento per il quale la traduzione deve essere presentata viene considerato come non ricevuto dall'Ufficio.

8 Mancato adempimento delle disposizioni relative al regime linguistico

Nel caso di mancato adempimento delle disposizioni relative al regime linguistico, salvo diversamente disposto dai regolamenti, l'Ufficio invierà una lettera per sanare l'irregolarità riscontrata. Se tale irregolarità non viene sanata, la domanda o la richiesta saranno respinte.

Per ulteriori informazioni sul regime linguistico per i vari tipi di procedimento, occorre consultare le corrispondenti sezioni delle Direttive.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 5 Parti nel procedimento e

rappresentanza professionale

Indice

1 Introduzione - Parti nel procedimento e principio della rappresentanza..... 82

2 Parti nei procedimenti dinanzi all'Ufficio.....83

3 Identificazione delle parti del procedimento..... 84

3.1 Nome..... 85

3.1.1 Persone fisiche.....85

3.1.2 Persone giuridiche..... 85

3.2 Indirizzo..... 86

3.2.1 Sede legale..... 86

3.2.2 Domicilio eletto.....87

3.3 Altri recapiti..... 87

4 Persone autorizzate ad agire in veste di rappresentanti.....87

4.1 Numeri ID e banca dati..... 88

4.2 Rappresentanza assunta da avvocati..... 90

4.2.1 Il termine «avvocato»..... 90

4.2.2 Qualificazione.....90

4.2.3 Nazionalità e domicilio professionale..... 90

4.2.4 Abilitazione ad agire in materia di marchi e/o disegni o modelli.....91

4.3 Mandatari abilitati ammessi e iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio..... 92

4.3.1 Abilitazione ai sensi del diritto nazionale.....93

4.3.1.1 Prima alternativa — Qualificazione professionale speciale.....93

4.3.1.2 Seconda alternativa — Cinque anni di esperienza.....94

4.3.1.3 Terza alternativa — Riconoscimento da parte di uno Stato membro del SEE..... 94

4.3.2 Cittadinanza e domicilio professionale.....94

4.3.3 Attestato..... 95

4.3.4 Deroghe..... 95

4.3.5 Procedura per l'iscrizione all'elenco dei mandatari abilitati.....98

4.3.6 Modifiche all'elenco dei mandatari abilitati.....98

4.3.6.1 Cancellazione.....98

4.3.6.2 Sospensione dell'iscrizione all'elenco dei mandatari abilitati..... 99

4.3.7 Reinscrizione all'elenco dei mandatari abilitati.....99

4.4 Rappresentanza assunta da un dipendente.....100

4.4.1 Considerazioni generali.....100

4.4.2 Impiego indiretto....102

4.5 Rappresentanza legale e firma.... 103

5 Designazione di un rappresentante professionale....104

5.1 Condizioni nelle quali la designazione è obbligatoria....104

5.1.1 Domicilio, sede di attività principale o stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio....104

5.1.2 Nozione di territorio «nel SEE»....105

5.2 Conseguenze della mancata ottemperanza in caso di designazione obbligatoria....105

5.2.1 Durante la registrazione....105

5.2.2 Durante l'opposizione....106

5.2.3 Annullamento....107

5.3 Designazione non obbligatoria di un rappresentante....107

5.4 Designazione/sostituzione di un rappresentante.... 107

5.4.1 Designazione/sostituzione esplicita.... 107

5.4.2 Designazione implicita.... 108

5.4.3 Associazioni di rappresentanti.... 109

6 Comunicazione con le parti e i rappresentanti.... 110

7 Procura....111

7.1 Procure speciali.... 112

7.2 Procure generali....113

7.3 Conseguenze in caso di procura mancante richiesta espressamente dall'Ufficio.... 113

8 Ritiro della designazione di un rappresentante o di una procura.... 113

8.1 Azione intrapresa dalla persona rappresentata....114

8.2 Ritiro da parte del rappresentante....114

9 Decesso o incapacità di agire della persona rappresentata o del rappresentante....114

9.1 Decesso o incapacità di agire della persona rappresentata....114

9.2 Decesso o incapacità di agire del rappresentante....115

10 Modifica del nome e dell'indirizzo....115

11 Rettifica del nome o dell'indirizzo.... 116

Allegato 1....119

Allegato 2....146

1 Introduzione - Parti nel procedimento e principio della rappresentanza

Articoli 3, 5, 119 e 120 RMUE

Articolo 7, lettera b), REMUE

Articoli 14, 52, 77 e 78, RDC

Articolo 62, REDC

Possono essere titolari di marchi dell'Unione europea (MUE) e, in generale, acquisire la qualità di parti nel procedimento dinanzi all'Ufficio le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico. Le uniche eccezioni riguardano determinate limitazioni alla titolarità dei marchi collettivi e dei marchi di certificazione (cfr. le Direttive, Parte B, Sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, Capitoli 15 e 16, rispettivamente sui marchi collettivi e sui marchi di certificazione).

In linea di principio, il diritto a un disegno o modello comunitario registrato (DMC) spetta all'autore o al suo avente causa. Tuttavia, una persona giuridica può anche essere titolare di un disegno o modello comunitario registrato e acquisire la qualità di parte nel procedimento dinanzi all'Ufficio.

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.

Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo (SEE), formato dall'Unione europea (UE) e dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia, non sono tenute a essere rappresentate nelle procedure dinanzi all'Ufficio in materia di marchi e in materia di disegni e modelli (cfr. il punto 5.1.1 che segue).

Le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio né sede né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nel SEE devono essere rappresentate da un rappresentante con sede all'interno del SEE, salvo nei casi in cui la designazione di un rappresentante non è obbligatoria (cfr. il punto 5.1 che segue per eventuali eccezioni alla regola generale). Cfr. il punto 5.2.1 che segue sulle conseguenze della mancata nomina di un rappresentante, quando la rappresentanza è obbligatoria, una volta depositata la domanda di MUE o DMC.

I rappresentanti ai sensi degli articoli 119 e 120, RMUE, devono avere un domicilio professionale o un impiego nel SEE.

Per quanto riguarda i procedimenti relativi a DMC, ai sensi degli articoli 77 e 78, RDC, il territorio di riferimento ai fini dell'obbligo di essere rappresentati e del luogo in cui devono avere sede i rappresentanti ai sensi dell'articolo 78, RDC è l'UE. Tuttavia,

secondo la sentenza nella causa *Paul Rosenich* (13/07/2017, T-527/14, PAUL ROSENICH, EU:T:2017:487), l'Ufficio ritiene che il SEE sia il territorio di riferimento e, di conseguenza, le considerazioni applicate in precedenza al SEE in materia di marchi si applicano anche ai disegni e modelli.

In linea di principio, i rappresentanti non sono tenuti a presentare una procura ad agire dinanzi all'Ufficio a meno che l'Ufficio non lo richieda esplicitamente ovvero dove, in procedimenti *inter partes*, l'altra parte ne faccia espressamente richiesta.

Una volta designato un rappresentante, l'Ufficio comunicherà esclusivamente con quest'ultimo.

La prima parte di questa sezione (punti 2 e 3) riguarda l'identificazione di tutte le parti del procedimento dinanzi all'Ufficio.

La seconda parte di questa sezione (punto 4) stabilisce i diversi tipi di rappresentanti.

La terza parte di questa sezione (punti da 5 a 9) riguarda la nomina o la mancata nomina di rappresentanti e l'autorizzazione dei rappresentanti.

La parte finale di questa sezione (punti 10 e 11) tratta le modifiche e le correzioni di nomi e indirizzi delle parti nelle fasi di preregistrazione. Per ulteriori informazioni sulle modifiche delle registrazioni, cfr. le Direttive, Parte E, Sezione 1, Modifiche di una registrazione, e le Direttive di disegni e modelli Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati, paragrafo 11.

2 Parti nei procedimenti dinanzi all'Ufficio

Articolo 112, paragrafo 1, RMUE

Articolo 7 della decisione n. EX-21-4 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 30 marzo 2021, relativa al registro dei marchi UE, al registro dei disegni o modelli comunitari, alla banca dati dei procedimenti dinanzi all'Ufficio e alla banca dati della giurisprudenza.

La presente sezione delle Direttive tratta le disposizioni generali relative alle parti del procedimento. Per informazioni sui diritti delle parti nelle diverse procedure dinanzi all'Ufficio, si rimanda alle norme di cui alle sezioni pertinenti delle presenti Direttive. Ad esempio, per ulteriori informazioni su:

- le persone aventi il diritto di detenere la proprietà di marchi collettivi e marchi di certificazione di MUE, cfr. le Direttive, Parte B, Sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, Capitolo 15 Marchi collettivi, punto 2; e le Direttive, Parte B, Capitolo 16 Marchi di certificazione, punto 4;
- aspetti specifici dei soggetti legittimati a presentare un'opposizione, cfr. le Direttive, Parte C, Sezione 1, Procedimenti di opposizione, punto 2.4.2.6;
- aspetti specifici dei soggetti legittimati a presentare una domanda di annullamento, cfr. le Direttive, Parte D, Sezione 1, Procedimenti, punto 2.1;

- aspetti specifici delle persone legittimate a presentare una domanda internazionale sulla base di un MUE (con l'EUIPO quale ufficio di origine), cfr. le Direttive, Parte M, Marchi internazionali, punti 2.1.3.1;
- aspetti specifici delle persone legittimate a presentare una domanda di dichiarazione di nullità di un DMC, cfr. le Direttive, Esame delle domande di nullità di disegni o modelli, punto 3.5;

Tutte le persone che si identificano come parti di procedimenti dinanzi all'Ufficio sono inserite nella banca dati dell'Ufficio e ricevono un numero di identificazione (ID). Il numero ID può essere visualizzato nello strumento eSearch plus dell'Ufficio, disponibile sul sito web dell'Ufficio.

L'Ufficio invita le parti a utilizzare sempre il proprio numero ID per importare i dati esistenti invece di inserire manualmente l'indirizzo e/o qualsiasi altro dato di contatto in qualsiasi modulo o comunicazione all'Ufficio, in quanto ciò comporta meno errori. Tuttavia, il numero ID non può sostituire il nome della parte qualora debba figurare su un qualsiasi modulo o comunicazione.

3 Identificazione delle parti del procedimento

Articolo 3, RDMUE

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), REMUE

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), REDC

Decisione n. EX-21-4 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 30 marzo 2021, relativa al registro dei marchi UE, al registro dei disegni o modelli comunitari, alla banca dati dei procedimenti dinanzi all'Ufficio e alla banca dati della giurisprudenza.

I richiedenti di MUE e DMC sono individuati conformemente ai criteri di cui, rispettivamente, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), REMUE e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), REDC. Tali criteri si applicano, *mutatis mutandis*, a tutte le parti di procedimenti dinanzi all'Ufficio (ad esempio, opponenti, richiedenti la decadenza o la dichiarazione di nullità, richiedenti la registrazione di un trasferimento).

Le informazioni richieste per identificare una parte sono:

- nome;
- indirizzo;
- lo Stato di domicilio, se persona fisica, o lo Stato in cui questa ha il domicilio, la sede o uno stabilimento, se persona giuridica.

In una domanda di DMC, le persone fisiche devono indicare anche la loro nazionalità.

Se l'Ufficio ha già assegnato alla parte in causa nel procedimento un numero ID, è sufficiente indicare il numero ID e il nome della parte.

In presenza di più parti nel procedimento, sono richiesti gli stessi requisiti di identificazione per ciascuna di esse.

Tutti i dati identificati nei punti seguenti, ossia 3.1 Nome, 3.2 Indirizzo e 3.3 Altri recapiti, saranno conservati nella banca dati a tempo indeterminato (a norma dell'articolo 112, paragrafo 5, RMUE, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della decisione n. EX-21-4). Tuttavia, la parte interessata può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati 18 mesi dopo la scadenza del MUE, del DMC o del marchio internazionale che designa l'UE, o dalla chiusura della relativa procedura *in contraddittorio*.

Qualora il nome e la sede legale della parte, o del suo rappresentante professionale, siano iscritti nel registro dei MUE o dei DMC, essi sono conservati a tempo indeterminato (a norma dell'articolo 111, paragrafo 9, RMUE, dell'articolo 69, REDC, e dell'articolo 3, paragrafo 8, della decisione n. EX-21-4). Per informazioni su quali dati figurano nei registri dei MUE e dei DMC, cfr. gli allegati I e II della decisione n. EX-21-4.

3.1 Nome

3.1.1 Persone fisiche

Per le **persone fisiche** occorre indicare il/i nome/i e il/i cognome/i così come appaiono nei documenti d'identità personali ufficiali (ad esempio: John Steven Smith anziché J.S.Smith).

Se il nome fornito sembra essere quello di una persona fisica, ma la parte ha indicato che si tratta di una «persona giuridica» e ha compilato la sezione relativa alla forma giuridica con un'indicazione che non è una forma giuridica in quanto tale (ad esempio libero professionista, freelance, proprietario individuale, ecc.), l'Ufficio invia una notifica di irregolarità. Se il richiedente non risponde, l'Ufficio cambierà il tipo di persona da «entità giuridica» a «persona fisica».

Ad esempio, «John Smith», identificato come persona giuridica con la forma giuridica «freelance», sarà modificato in una persona fisica e la forma giuridica sarà cancellata.

Le persone fisiche possono fornire come indicazione facoltativa qualsiasi ragione sociale o denominazione commerciale in aggiunta alla loro denominazione sociale. Ad esempio, la persona fisica «John Smith che opera come Smithy's» è accettabile. Per maggiori informazioni sull'uso delle ragioni sociali o delle denominazioni commerciali, cfr. il punto 3.1.2.

3.1.2 Persone giuridiche

I nomi delle **persone giuridiche** devono essere indicati con la denominazione ufficiale (denominazione legale completa) compresa la forma giuridica dell'entità (se del caso), che può essere anche abbreviata secondo l'uso (per esempio, S.L., S.A., Ltd., PLC). Può essere specificato anche il numero di identificazione nazionale della società.

Le persone giuridiche possono fornire le proprie ragioni sociali o denominazioni commerciali come indicazione facoltativa **in aggiunta** alla denominazione ufficiale (generalmente indicata utilizzando la denominazione sociale seguita da «operante come» o «in qualità di» nel titolo). Tuttavia, le ragioni sociali o le denominazioni commerciali non devono essere utilizzate da sole, vale a dire **non in sostituzione** del nome della persona giuridica. In generale, l'Ufficio presumerà che i richiedenti identificati mediante semplici ragioni sociali o denominazioni commerciali senza alcuna forma giuridica non abbiano diritto di possedere beni a nome proprio, a meno che non venga presentata prova contraria.

Ad esempio, «J. Smith Ltd operante come Smithy's» sarebbe accettabile laddove «J. Smith» sia la denominazione sociale, «Ltd» sia la forma giuridica e «Smithy's» sia la denominazione commerciale. Utilizzando lo stesso esempio, «Smithy's» da solo (senza forma giuridica), sarà oggetto di obiezione. Si veda anche l'esempio al punto 3.1.1.

Il nome di una persona giuridica in fase di costituzione sarà accettato.

L'Ufficio consiglia vivamente alle società con sede negli Stati Uniti d'America di specificare lo stato di costituzione, ove applicabile, in modo da differenziare chiaramente i vari titolari nella banca dati.

Se la forma giuridica non è specificata o è indicata in modo errato, sarà emessa una lettera di irregolarità con cui si richiedono tali informazioni. Se l'irregolarità non è sanata, la relativa richiesta sarà respinta in quanto la parte non può essere identificata correttamente a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), REMUE e dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), REDC.

3.2 Indirizzo

L'Ufficio riconosce due tipi di indirizzo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), REMUE e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), REDC: l'indirizzo ufficiale della sede «legale» di una parte e il «domicilio eletto».

Per ciascun richiedente deve essere indicata una sola sede legale. Qualora vengano forniti vari indirizzi, l'Ufficio prende in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto.

3.2.1 Sede legale

Si tratta dell'indirizzo dove la parte ha il domicilio, la sede o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio. Costituisce un requisito obbligatorio per l'identificazione. Inoltre, occorre indicare l'indirizzo della sede legale affinché l'Ufficio possa stabilire se la parte debba essere rappresentata o meno a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, RMUE e dell'articolo 77, paragrafo 2, RDC.

Per le persone giuridiche, la sede legale è intesa come luogo in cui la parte ha la propria sede, che è la sede statutaria o sociale della società come indicato nell'estratto del registro delle imprese.

L'indirizzo deve contenere tutti gli elementi di identificazione richiesti. L'indirizzo normalmente consiste del nome della strada, del numero civico, della città, dello Stato/ provincia e del paese, poiché senza tali dettagli non è possibile identificare chiaramente la parte.

In mancanza di uno di tali elementi, l'Ufficio emetterà una lettera di irregolarità e stabilirà un termine entro il quale sanare l'irregolarità o fornire un motivo valido per tale omissione.

Una casella postale o un indirizzo di inoltro (virtuale) di per sé non costituiscono una sede legale, a meno che non si possa dimostrare che è effettivamente registrata come indirizzo della società (ad esempio presentando un estratto del registro delle imprese).

3.2.2 Domicilio eletto

Il domicilio eletto (indicato anche come indirizzo di corrispondenza) è un secondo indirizzo facoltativo che una parte può fornire. L'Ufficio invierà qualsiasi corrispondenza postale a tale indirizzo.

In mancanza di un recapito postale adeguato, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo della sede legale della parte, a meno che non venga specificato un domicilio eletto diverso.

3.3 Altri recapiti

Non è obbligatorio fornire ulteriori recapiti, quali numeri di telefono o indirizzi di posta elettronica. Tuttavia, si raccomanda di fornire un indirizzo di posta elettronica per facilitare la creazione di un account utente.

4 Persone autorizzate ad agire in veste di rappresentanti

Articolo 119, paragrafo 3 e articolo 120, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE

Articolo 74, paragrafo 8, RDMUE

Articolo 77, paragrafo 3, e articolo 78, paragrafo 1, lettere a) e b), RDC

Articolo 62, paragrafo 9, REDC

In tutti gli Stati membri del SEE, la rappresentanza in procedimenti legali è una professione regolamentata e può essere esercitata solo in condizioni particolari. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, si distinguono le seguenti categorie di rappresentanti:

gli **avvocati** (articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE, e articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC) sono professionisti che, a seconda della legislazione nazionale, sono pienamente autorizzati a rappresentare terzi dinanzi a uffici nazionali (cfr. il punto 4.2 che segue);

gli altri professionisti (articolo 120, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC) devono rispettare ulteriori condizioni e devono essere iscritti in un elenco specifico tenuto dall'Ufficio a tale scopo (l'elenco dei mandatari abilitati). Tra questi, occorre distinguere altri due gruppi: coloro che possono operare come rappresentanti solo in procedimenti relativi a DMC («elenco per i disegni o modelli») e coloro che possono operare in procedimenti relativi sia a DMC sia a marchi dell'Unione europea (cfr. il punto 4.3 che segue). L'Ufficio fa collettivamente riferimento a detti professionisti come «**mandatari abilitati**».

Diversi avvocati e mandatari abilitati possono essere organizzati in entità chiamate **«associazioni di rappresentanti»** (articolo 74, paragrafo 8, RDMUE; articolo 62, paragrafo 9, REDC) (cfr. il punto 5.4.3 che segue).

La categoria finale di rappresentanti è costituita dai **dipendenti** che agiscono in qualità di rappresentanti della parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio (articolo 119, paragrafo 3, RMUE, prima alternativa; articolo 77, paragrafo 3, RDC, prima alternativa) o da dipendenti di persone giuridiche **economicamente legate tra loro** (articolo 119, paragrafo 3, seconda alternativa; articolo 77, paragrafo 3, RDC, seconda alternativa) (cfr. il punto 4.4 che segue).

I dipendenti devono esseri distinti dai **rappresentanti legali** ai sensi del diritto nazionale (cfr. il punto 4.5 che segue).

4.1 Numeri ID e banca dati

Tutti coloro che s'identificano come rappresentanti o dipendenti di singoli in procedimenti dinanzi all'Ufficio e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa, sono inseriti nella banca dati dei rappresentanti e ricevono un numero identificativo. La banca dati ha una duplice funzione: riporta tutti i dati di contatto pertinenti con il numero ID specifico per ogni tipo di rappresentante e le informazioni pubbliche contenute nell'elenco dei mandatari o nell'elenco per i disegni o modelli.([1])

Un rappresentante può avere diversi ID.

- Le associazioni di rappresentanti possono ottenere diversi ID per indirizzi legali diversi.
- Un singolo rappresentante può disporre di un ID come dipendente rappresentante e di un ID diverso come avvocato a sé stante.

[1] Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali obbligatori in relazione ai compiti dell'Ufficio, che comprendono i dati di contatto, cfr. la nota esplicativa dell'EUIPO sul trattamento dei dati personali nell'ambito dei compiti dell'EUIPO, come stabilito nel RMUE e nel RDC, accessibili nella sezione «Protezione dei dati» del sito web dell'Ufficio.

- Se una persona conferma di lavorare per due associazioni di rappresentanti diverse o da due indirizzi diversi, le possono essere attribuiti due diversi numeri. Soltanto il primo numero ID sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- È anche possibile disporre di due ID diversi, uno come avvocato e uno come mandatario abilitato dinanzi all'Ufficio, se tale doppia qualifica è prevista dalla legge nazionale (per esempio, in Francia queste due funzioni non sono compatibili, cfr. l'allegato I). L'Ufficio respinge quasi sempre le domande di avvocati di essere iscritti nell'elenco dei mandatari abilitati dinanzi all'Ufficio, poiché essi sono automaticamente autorizzati a figurare a pieno titolo nella banca dati in qualità di «avvocati» e non necessitano di essere inclusi nell'elenco dell'Ufficio dei mandatari abilitati.

Qualora sia richiesto un numero ID per un tipo di rappresentante, l'Ufficio può chiedere alla persona interessata di dimostrare la natura reale ed effettiva del proprio insediamento all'indirizzo o agli indirizzi individuati. Le prove presentate a tal fine dovrebbero dimostrare non la mera presenza di locali presso gli indirizzi in questione, bensì il reale ed effettivo esercizio di attività imprenditoriali o di lavoro dipendente svolte e fatturate nei diversi luoghi in questione.

Non è possibile ottenere un ID per una casella postale o un semplice domicilio eletto nel SEE. Cfr. il punto 3.2 per la differenza tra «sede legale» e «domicilio eletto».

Nella banca dati i rappresentanti sono identificati come: associazione, dipendente, avvocato (legale) e mandatario abilitato. A livello interno, l'ultima categoria è suddivisa in due sottocategorie: il tipo 1 è composto da persone esclusivamente autorizzate alla rappresentanza in materia di DMC ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c), RDC, e il tipo 2 da persone autorizzate alla rappresentanza sia in materia di marchi sia in materia di disegni o modelli ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC.

In tutte le comunicazioni e in tutti i moduli inviati all'Ufficio è possibile sostituire, e sarebbe auspicabile farlo, le informazioni riguardanti l'indirizzo e i recapiti del rappresentante con il nome del rappresentante e il numero identificativo attribuitogli dall'Ufficio.

Il numero ID può essere trovato consultando uno qualsiasi dei fascicoli del rappresentante in questione oppure nelle opzioni di ricerca avanzata dello strumento eSearch plus dell'Ufficio disponibile sul sito web dell'Ufficio: https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives.

4.2 Rappresentanza assunta da avvocati

Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE
Articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC

Un avvocato è un professionista abilitato a rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio, automaticamente e senza ulteriore riconoscimento formale, a condizione che siano soddisfatte le seguenti tre condizioni:

1. deve essere qualificato in uno degli Stati membri del SEE;
2. deve avere il proprio domicilio professionale all'interno del SEE;
3. deve essere abilitato ad agire quale mandatario in materia di marchi e/o di disegni o modelli nello Stato membro in cui è abilitato a esercitare.

4.2.1 Il termine «avvocato»

I titoli professionali per ciascuno Stato membro del SEE sono indicati nella colonna «Terminologia nazionale per avvocato» di cui all'allegato 1 della presente sezione.

4.2.2 Qualificazione

Per qualificazione in uno Stato membro del SEE si intende che la persona deve essere ammessa all'esercizio della professione forense o alla pratica utilizzando uno dei summenzionati titoli professionali identificati nell'allegato 1 ai sensi della corrispondente normativa nazionale. L'Ufficio non effettuerà verifiche in tal senso, a meno che non vi siano dubbi al riguardo.

4.2.3 Nazionalità e domicilio professionale

Non è prevista alcuna disposizione in materia di nazionalità. Pertanto, l'avvocato può avere la nazionalità di uno Stato non membro del SEE.

Il domicilio professionale deve essere ubicato nel SEE. Un indirizzo di casella postale o un domicilio eletto non costituiscono un domicilio professionale (cfr. il precedente punto 3.2.1, relativo alla sede legale). Tale domicilio professionale non deve necessariamente essere l'unico domicilio professionale del rappresentante. Peraltro, il domicilio professionale potrebbe essere sito in uno Stato membro del SEE diverso da quello in cui l'avvocato è ammesso ad esercitare la professione forense. Tuttavia, avvocati che abbiano unicamente un domicilio professionale al di fuori del SEE non sono legittimati a rappresentare dinanzi all'Ufficio, anche se dovessero essere abilitati a esercitare la professione forense in uno degli Stati membri del SEE. L'Ufficio può richiedere in qualsiasi momento la prova del fatto che l'indirizzo fornito sia o continui ad essere un domicilio professionale effettivo e serio.

Se un'associazione di rappresentanti come, ad esempio, uno studio o un ufficio legale, ha diversi domicili professionali, essa può agire in veste di rappresentante utilizzando unicamente un domicilio professionale che sia sito nel SEE. L'Ufficio comunicherà con l'avvocato servendosi esclusivamente dell'indirizzo nel SEE.

4.2.4 Abilitazione ad agire in materia di marchi e/o disegni o modelli

L'abilitazione ad agire in qualità di rappresentante in materia di marchi e/o di disegni o modelli in uno stato deve includere l'abilitazione a rappresentare clienti dinanzi al corrispondente ufficio nazionale della proprietà industriale. Questa condizione si applica a tutti gli Stati membri del SEE.

Gli avvocati di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE e all'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC che soddisfano le condizioni esposte nel presente articolo acquisiscono automaticamente il diritto di rappresentare i propri clienti dinanzi all'Ufficio. Ciò significa, fondamentalmente, che se un avvocato ha il diritto di agire in materia di marchi e/o disegni o modelli dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro del SEE in cui si è qualificato, sarà anche in grado di agire dinanzi all'Ufficio.

Gli avvocati non sono iscritti nell'elenco di mandatari abilitati cui fa riferimento l'articolo 120, paragrafo 2, RMUE e l'articolo 78, paragrafo 1, lettere b) e c), RDC, perché l'abilitazione e le qualifiche professionali speciali citate nella suddetta disposizione riguardano persone che appartengono a categorie di rappresentanti specializzati in materia di proprietà industriale o marchi, mentre gli avvocati hanno, per definizione, il diritto di rappresentare in tutte le questioni legali.

Se un «avvocato», cui è già stato attribuito un numero di identificazione come avvocato, chiede l'iscrizione nell'elenco dei «mandatari abilitati», il numero ID verrà mantenuto, ma lo stato cambierà da «avvocato» a «mandatario abilitato», previa consultazione del richiedente. Cfr. il punto 4.1 che precede sulle situazioni in cui è possibile assegnare più numeri identificativi a una persona.

L'allegato 1 fornisce una spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche e della terminologia per la maggior parte dei paesi. Le informazioni in esso contenute sono state messe a disposizione dagli uffici nazionali della proprietà industriale di ciascuno Stato e, di conseguenza, qualsiasi richiesta di chiarimenti riguardo la loro correttezza dovrebbe essere rivolta all'ufficio nazionale in questione. L'Ufficio gradirebbe essere informato in merito alla presenza di eventuali incongruenze.

4.3 Mandatari abilitati ammessi e iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio

Articolo 120, paragrafo 1, lettera b) e articolo 120, paragrafo 2, RMUE Articolo 78, paragrafo 1, lettere b) e c), RDC

Il secondo gruppo di persone abilitate a rappresentare professionalmente terzi dinanzi all'Ufficio riunisce quelle persone i cui nomi figurano in uno dei due elenchi di rappresentanti tenuti dall'Ufficio:

1. l'elenco dell'Ufficio dei mandatari abilitati ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC (in materia di marchi, disegni e modelli);
2. l'elenco dei rappresentanti professionali ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c), RDC (in materia di disegni e modelli).

Per questa categoria di rappresentanti, l'iscrizione all'elenco dell'Ufficio dei mandatari abilitati li abilita a rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio. Un rappresentante che è stato iscritto nell'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), ha diritto automaticamente a rappresentare terzi in materia di disegni o modelli ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC, e non verrà iscritto nello speciale elenco di mandatari abilitati competenti in tema di disegni o modelli («elenco per i disegni o modelli»).

Se una persona che figura nell'elenco tenuto ai sensi dell'articolo 120, RMUE, chiede di essere iscritta nell'elenco per i disegni o modelli tenuto per i mandatari abilitati ad agire esclusivamente in materia di disegni o modelli comunitari ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, RDC, la richiesta sarà respinta.

L'elenco per i disegni o modelli è previsto solo per i mandatari abilitati che hanno diritto a rappresentare i clienti dinanzi all'Ufficio in materia di disegni o modelli, ma non in materia di marchi.

L'allegato 2 fornisce una spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche e della terminologia per la maggior parte dei paesi. Le informazioni in esso contenute sono state messe a disposizione dagli uffici nazionali della proprietà industriale di ciascuno Stato e, di conseguenza, qualsiasi richiesta di chiarimenti riguardo la loro correttezza dovrebbe essere rivolta all'ufficio nazionale in questione. L'Ufficio gradirebbe essere informato in merito alla presenza di eventuali incongruenze.

L'iscrizione negli elenchi è subordinata alla compilazione di una richiesta, firmata individualmente dalla persona interessata, utilizzando il modulo appositamente creato dall'Ufficio e disponibile online al seguente indirizzo: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings.https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings

Per poter essere iscritti nell'elenco occorre soddisfare tre requisiti:

1. il rappresentante deve possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri del SEE;
2. deve avere il proprio domicilio professionale nel SEE;

3. deve essere abilitato, conformemente alla legislazione nazionale, a rappresentare terzi in materia di marchi o disegni e modelli dinanzi all'ufficio nazionale per la proprietà industriale. A tal fine il rappresentante deve fornire un attestato dal quale risulti tale condizione, rilasciato dall'ufficio nazionale per la proprietà industriale di uno Stato membro del SEE.

4.3.1 Abilitazione ai sensi del diritto nazionale

Le condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati e nell'elenco per i disegni o modelli dipendono dall'ordinamento giuridico dello Stato membro del SEE interessato.

Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE Articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC

In numerosi Stati membri del SEE, l'abilitazione a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale in materia di marchi è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale (articolo 120, paragrafo 2, lettera c), articolo 48, paragrafo 4, lettera c), primo comma, RDC). Pertanto, al fine di essere abilitata ad agire in veste di rappresentante, la persona deve possedere la qualifica necessaria.

In altri Stati membri del SEE, non esiste tale requisito di una qualificazione speciale, vale a dire, la rappresentanza in materia di marchi è aperta a chiunque. In tal caso, è necessario che la persona interessata abbia regolarmente esercitato attività di rappresentanza in materia di marchi o disegni e modelli dinanzi all'ufficio nazionale in questione per almeno cinque anni (articolo 120, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, RMUE, articolo 78, paragrafo 4, lettera c), secondo comma, RDC). Esiste inoltre una sottocategoria che riunisce gli Stati membri del SEE che dispongono di un sistema di riconoscimento ufficiale della qualificazione professionale richiesta per rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale in questione. Tale riconoscimento, tuttavia, non è una condizione indispensabile all'esercizio della rappresentanza professionale. In questo caso, le persone la cui qualificazione professionale è riconosciuta sono dispensate da tale condizione relativa all'esercizio della professione per almeno cinque anni.

Per l'elenco dei paesi in cui sono richieste qualifiche professionali specifiche cfr. l'allegato 1.

4.3.1.1 Prima alternativa — Qualificazione professionale speciale

Quando, nello Stato membro del SEE in questione, l'abilitazione è subordinata a una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver acquisito tale qualificazione professionale speciale.

4.3.1.2 Seconda alternativa — Cinque anni di esperienza

Quando, nello Stato membro del SEE interessato, l'abilitazione non è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale, vale a dire che la rappresentanza in materia di marchi è aperta a chiunque, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente la rappresentanza professionale in materia di marchi o di disegni o modelli per almeno cinque anni dinanzi al servizio centrale per la proprietà industriale di uno degli Stati membri del SEE.

Il Direttore esecutivo dell'Ufficio può concedere l'esenzione da tale obbligo (cfr. il punto 4.3.4 che segue).

4.3.1.3 Terza alternativa — Riconoscimento da parte di uno Stato membro del SEE

Se nello Stato membro del SEE interessato, l'abilitazione non è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale, vale a dire che la rappresentanza in materia di marchi è aperta a chiunque, le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di marchi e/o disegni e modelli, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale per la proprietà industriale di uno degli Stati membri del SEE è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione, sono dispensate dalla condizione relativa all'esercizio della professione per almeno cinque anni.

4.3.2 Cittadinanza e domicilio professionale

Articolo 120, paragrafo 2 e 4, RMUE Articolo 78, paragrafi 4 e 6, RDC

Il rappresentante professionale che richiede l'iscrizione nell'elenco deve possedere la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.

Il Direttore esecutivo dell'Ufficio può concedere deroghe al requisito della cittadinanza (cfr. il punto 4.3.4 che segue).

Il rappresentante professionale che richiede l'iscrizione nell'elenco deve avere un domicilio professionale o un impiego nel SEE. Una casella postale o un indirizzo di servizio non costituisce un domicilio professionale. Tale domicilio professionale o luogo di impiego non deve necessariamente essere l'unico domicilio professionale o luogo di impiego del rappresentante. L'Ufficio può richiedere in qualsiasi momento la prova del fatto che l'indirizzo fornito sia o continui ad essere un luogo di impiego o un domicilio professionale effettivo e serio.

4.3.3 Attestato

Articolo 120, paragrafo 3, RMUE Articolo 78, paragrafo 5, RDC

Il rispetto delle suddette condizioni, di cui all'articolo 120, paragrafo 2, RMUE e all'articolo 78, paragrafo 4, RDC deve essere comprovato da un attestato rilasciato dal corrispondente ufficio nazionale. Alcuni uffici nazionali rilasciano attestati individuali, mentre altri forniscono all'Ufficio attestati in blocco.

Gli uffici nazionali che rilasciano attestati in blocco inviano regolarmente elenchi aggiornati dei mandatari abilitati a rappresentare i clienti dinanzi al loro ufficio. In tali casi l'Ufficio verificherà le indicazioni contenute nella domanda sulla scorta delle voci registrate negli elenchi comunicati all'Ufficio.

Negli altri casi, l'interessato deve allegare alla propria richiesta un attestato individuale. A tal fine deve compilare il modulo di domanda (disponibile online al seguente indirizzo: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings) e inviarlo al proprio ufficio della proprietà industriale dello Stato membro in questione. Il certificato deve essere compilato dall'ufficio della proprietà industriale interessato.https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings

4.3.4 Deroghe

Articolo 120, paragrafo 4, RMUE Articolo 78, paragrafo 6, RDC

In particolari circostanze, il Direttore esecutivo può concedere una deroga alla disposizione che impone di possedere la cittadinanza di uno Stato membro del SEE, purché il rappresentante dimostri di essere un «professionista altamente qualificato». Inoltre, il Direttore esecutivo può concedere una deroga alla disposizione che impone di aver regolarmente esercitato la professione in materia di marchi per almeno cinque anni, purché il rappresentante dimostri di aver acquisito la qualificazione richiesta in altro modo. Tale potere è di natura discrezionale.

L'ampio potere discrezionale di concedere deroghe all'obbligo dei cinque anni di esperienza o all'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE a norma dell' articolo 120, paragrafo 4, RMUE e dell'articolo 78, paragrafo 4, RDC è esercitato dal Direttore esecutivo dell'Ufficio tenendo nel debito conto il fatto che tale disposizione i) non conferisce alcun diritto alla persona che chiede le deroghe, ii) è concepita come un'eccezione rispetto alla regola generale, che deve essere applicata in maniera restrittiva e strettamente su base individuale, e iii) può essere basata anche su considerazioni di carattere più generale, come l'assenza della necessità di ulteriori mandatari abilitati.

1. Deroghe all'obbligo dei cinque anni di esperienza

Le deroghe all'obbligo dei cinque anni di esperienza sono limitate ai casi in cui la qualificazione ad agire come rappresentante in materia di marchi o di disegni e modelli non è stata acquisita dinanzi all'ufficio centrale per la proprietà industriale in questione, bensì in altro modo, per un periodo equivalente ad almeno cinque anni.

Va rilevato che tale deroga può essere richiesta unicamente se il richiedente è abilitato ad agire negli Stati membri del SEE in cui non è richiesta alcuna «qualificazione professionale speciale».

Va rilevato altresì che l'esperienza equivalente ad almeno cinque anni di esercizio abituale dell'attività di rappresentante dinanzi all'ufficio centrale per la proprietà industriale in questione, che deve essere dimostrata dal richiedente (con prove a sostegno), deve essere stata acquisita nello Stato membro del SEE interessato. Ad esempio, se viene richiesta una deroga all'obbligo dei cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio centrale per la proprietà industriale dello Stato membro «A» (ad esempio Malta), la prova dell'esercizio abituale dell'attività di rappresentante deve provenire da quello stesso Stato membro (ossia Malta), e non da un altro Stato membro del SEE (ad esempio dall'Irlanda).

2. Deroghe all'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE

Le deroghe all'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE sono limitate ai richiedenti che adempiono già gli obblighi di cui all' articolo 120, paragrafo 2, lettere b) e c), RMUE, ossia hanno il domicilio professionale nel SEE e sono abilitati ai sensi della normativa nazionale a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale per la proprietà industriale.

Inoltre, va rilevato che le deroghe all'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE sono ammissibili soltanto per un «professionista altamente qualificato», ossia in circostanze eccezionali.

Secondo tale condizione normativa di essere un «professionista altamente qualificato», il richiedente dovrebbe quanto meno, e in via non necessariamente esaustiva, dimostrare (con prove a sostegno) che la sua esperienza professionale:

- è specificamente correlata a materie inerenti a marchi, disegni e modelli;
- è stata specificamente acquisita «operando in qualità di rappresentante» in materia di marchi e/o disegni e modelli;
- può essere ricondotta a uno specifico portafoglio di marchi e/o disegni o modelli, compresi elementi come la rilevanza dei diritti di PI gestiti, ad esempio casi famosi e casi che si sono rivelati difficili o che spiccano per la complessità dell'oggetto o dei motivi affrontati;
- è stata svolta sotto la propria responsabilità e autorità;
- è stata acquisita esercitando la propria abilitazione nazionale a rappresentare terzi in materia di marchi o disegni e modelli dinanzi all'ufficio nazionale per il quale il richiedente detiene tale abilitazione ai sensi dell' articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE ;

- supera il requisito della durata minima di cinque anni previsto dall' articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE se l'abilitazione a rappresentare si basa sull'esperienza e non su qualificazioni.

Le seguenti circostanze non sarebbero di per sé considerate sufficienti a dimostrare che il richiedente è un «professionista altamente qualificato» ai fini della concessione della deroga all'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE; potrebbero, tuttavia, essere prese in considerazione nella valutazione complessiva di tutti i fattori pertinenti, a condizione che i suddetti obblighi siano adempiuti:

- esperienza in ambiti giuridici correlati alla PI diversi dai marchi, disegni e modelli (ad esempio brevetti, diritti d'autore, ecc.);
- qualifiche formali (avvocato specializzato in marchi, avvocato specializzato in brevetti europei, ecc.);
- esperienza acquisita sotto la vigilanza o con l'assistenza di terzi, nell'ambito di un gruppo, ecc.;
- pubblicazioni, ricerche o articoli in riviste riconosciute soggette a revisione tra pari o in pubblicazioni specializzate, paternità di libri, esperienza nell'insegnamento nel campo della PI.

Qualsiasi domanda di deroga, che non è soggetta a scadenze, dovrebbe essere depositata mediante l'apposito modulo disponibile sul sito web dell'Ufficio. Tutte le argomentazioni e le prove che il richiedente reputa necessarie per corroborare la propria domanda devono essere depositate contestualmente alla stessa. L'Ufficio deciderà sulla base della domanda.

Contro la decisione dell'Ufficio può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea nelle modalità di cui all' articolo 263, paragrafo 4, TFUE .

Per quanto riguarda le deroghe all'obbligo della cittadinanza per i mandatari abilitati in materia di disegni o modelli, l'articolo 78, paragrafo 6, lettera a), RDC non cita l'obbligo di essere un «professionista altamente qualificato», ma prescrive l'esistenza di «circostanze eccezionali».

Tuttavia, il concetto generico di «circostanze eccezionali» non preclude che il richiedente debba dimostrare di essere un «professionista altamente qualificato» per ottenere la deroga all'obbligo di cittadinanza di uno Stato membro del SEE ai fini della decisione da adottare ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 6, lettera a), RDC. in quanto le «circostanze eccezionali» della disposizione citata comprendono l'obbligo di essere un «professionista altamente qualificato».

4.3.5 Procedura per l'iscrizione all'elenco dei mandatari abilitati

Articolo 66, paragrafo 1, articolo 120, paragrafo 3, e articolo 162 RMUE

Articolo 78, paragrafo 5, RDC

L'iscrizione nell'elenco entra in vigore dal momento della notifica di una decisione favorevole, la quale contiene l'indicazione del numero identificativo attribuito al mandatario abilitato. Le iscrizioni all'elenco dei mandatari abilitati o all'elenco per i disegni o modelli sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Qualora uno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco dei mandatari abilitati non sia soddisfatto, sarà notificata l'irregolarità. Se non sarà posto rimedio a tale irregolarità, la domanda d'iscrizione nell'elenco sarà respinta. L'interessato può presentare ricorso contro questa decisione (articolo 66, paragrafo 1, e articolo 162 RMUE; articolo 55, paragrafo 1, RDC).

I mandatari abilitati possono ottenere gratuitamente una copia aggiuntiva della decisione.

I fascicoli relativi alle richieste di iscrizione all'elenco dei mandatari abilitati o all'elenco per i disegni o modelli non sono aperti alla consultazione pubblica. Nei casi in cui la domanda d'iscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati è accompagnata da una domanda di deroga a causa della mancanza di una delle condizioni necessarie per tale iscrizione (cfr. il punto 4.3.4 che precede), se la concessione della deroga è stata respinta con decisione definitiva del Direttore esecutivo non sarà adottata alcuna decisione successiva per respingere l'iscrizione nell'elenco dei mandatari. Una decisione formale successiva in tal senso sarà adottata unicamente qualora il richiedente ne faccia esplicita richiesta.

4.3.6 Modifiche all'elenco dei mandatari abilitati

4.3.6.1 Cancellazione

Prima alternativa — su propria richiesta

Articolo 120, paragrafo 5, RMUE

Articolo 78, paragrafo 7, RDC

Articolo 64, paragrafi 1 e 6, REDC

L'iscrizione di un mandatario abilitato all'elenco dei mandatari abilitati o all'elenco per i disegni o modelli sarà cancellata su richiesta di detto mandatario.

La cancellazione sarà registrata nei fascicoli tenuti dall'Ufficio. La notifica di cancellazione verrà inviata al rappresentante e la cancellazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Seconda alternativa — radiazione d'ufficio dall'elenco dei mandatari abilitati

Articolo 75, paragrafo 1, RDMUE Articolo 64, paragrafi 2 e 5, REDC

Un mandatario abilitato iscritto nell'elenco dei mandatari abilitati o nell'elenco per i disegni o modelli viene radiato d'ufficio dall'elenco

1. in caso di decesso o d'incapacità legale di detto mandatario abilitato;
2. se non possiede più la cittadinanza di uno degli Stati membri del SEE;
3. se non ha più sede di attività o impiego nel SEE; oppure
4. in caso di sopravvenuta perdita dell'abilitazione a rappresentare terzi dinanzi al servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro del SEE.

Nel caso in cui il mandatario abilitato passi da essere un avvocato specializzato in disegni o modelli ad essere un avvocato specializzato in marchi, sarà cancellato dall'elenco per i disegni o modelli e iscritto nell'elenco dei mandatari abilitati.

L'Ufficio può essere informato delle suddette circostanze in diversi modi. In caso di dubbio, l'Ufficio, prima della cancellazione dalla lista, chiede chiarimenti all'ufficio nazionale in questione. Esso interpella anche il mandatario abilitato per verificare la possibilità che questi abbia il diritto di restare iscritto nell'elenco in virtù di un altro fondamento di diritto o di fatto.

La cancellazione sarà registrata nei fascicoli tenuti dall'Ufficio. La decisione della cancellazione sarà notificata al mandatario e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

4.3.6.2 Sospensione dell'iscrizione all'elenco dei mandatari abilitati

Articolo 75, paragrafo 2, RDMUE Articolo 64, paragrafo 3, REDC

Nel momento in cui l'ufficio nazionale competente per la proprietà industriale notifica una decisione in merito alla sospensione dell'abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi al rispettivo ufficio nazionale per la proprietà industriale, l'iscrizione di una persona all'elenco dei mandatari abilitati o all'elenco per i disegni o modelli è sospesa. Il rappresentante sarà informato di conseguenza.

4.3.7 Reinscrizione all'elenco dei mandatari abilitati

Articolo 75, paragrafo 3, RDMUE Articolo 64, paragrafo 4, REDC

Qualora non sussistano più le condizioni per la radiazione, ogni persona radiata viene nuovamente iscritta nell'elenco di mandatari su sua richiesta.

In tal caso, dovrà essere presentata una nuova richiesta seguendo la normale procedura per l'iscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati (cfr. il punto 4.2 che precede).

4.4 Rappresentanza assunta da un dipendente

Articolo 119, paragrafo 3, RMUE

Articolo 1, lettera j) e articolo 74, paragrafo 1, articolo 65, paragrafo 1, lettera i), RDMUE

Articolo 77, paragrafo 3, RDC

Articolo 62, paragrafo 2 e articolo 68, paragrafo 1, lettera i), REDC

4.4.1 Considerazioni generali

Una parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio, sia essa una persona fisica o giuridica, che abbia il domicilio, la sede di attività principale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE, può essere rappresentata dinanzi all'Ufficio da un dipendente (articolo 119, paragrafo 3, prima frase, RMUE, e articolo 77, paragrafo 3, prima frase, RDC).

I dipendenti delle persone giuridiche sopra descritte possono rappresentare anche altre persone giuridiche aventi legami economici con la prima persona giuridica, anche se non hanno la sede legale nel SEE (articolo 119, paragrafo 3, seconda frase, RMUE, e articolo 77, paragrafo 3, RDC, seconda frase).

L'accettabilità di un dipendente rappresentante dipende quindi dal fatto che la parte rappresentata sia una persona fisica o giuridica, che la parte rappresentata abbia la propria sede legale all'interno o al di fuori del SEE e che il dipendente sia assunto direttamente o indirettamente dalla parte rappresentata, come spiegato di seguito.

Per la definizione di sede legale, come identificato nel numero ID della persona rappresentata, cfr. il punto 3.2.1.

Si possono quindi distinguere le seguenti situazioni:

- Le persone fisiche la cui sede legale è all'interno del SEE possono essere rappresentate da un dipendente che lavora per loro. Il dipendente può lavorare o meno dalla sede legale della persona fisica rappresentata, ma deve essere impiegato da tale persona fisica. Ad esempio, il dipendente può lavorare da un domicilio professionale diverso dalla sede legale della persona fisica.
- Le persone fisiche la cui sede legale è al di fuori del SEE non possono essere rappresentate da un dipendente.
- Le persone giuridiche la cui sede legale è all'interno del SEE possono essere rappresentate da un dipendente impiegato direttamente. Ciò significa che il dipendente può lavorare direttamente per loro presso tale sede legale. Tuttavia, può anche essere impiegato indirettamente. Tale dipendente «indiretto» può lavorare per

la persona giuridica rappresentata attraverso un altro domicilio professionale o un altro stabilimento effettivo e serio di sua proprietà sotto un altro indirizzo all'interno del SEE, oppure essere impiegato da un'altra persona giuridica all'interno del SEE economicamente legata alla prima persona giuridica.

- Le persone giuridiche la cui sede legale è al di fuori del SEE possono essere rappresentate unicamente da un dipendente «indiretto», attraverso un dipendente che lavora per la persona giuridica rappresentata attraverso un altro domicilio professionale o stabilimento effettivo e serio di sua proprietà con un indirizzo diverso all'interno del SEE, o impiegato da un'altra persona giuridica all'interno del SEE economicamente legata alla prima persona giuridica. Per quanto riguarda i requisiti della rappresentanza indiretta affidata ai dipendenti, cfr. il punto 4.4.2.

Per tutte queste situazioni il dipendente rappresentante deve essere una persona fisica ed essere stabilito nel SEE. Un dipendente che si trovi al di fuori del SEE non può rappresentare il suo datore di lavoro dinanzi all'Ufficio.

Sui moduli predisposti dall'Ufficio il dipendente che firma la domanda o richiesta deve compilare il campo riservato ai rappresentanti indicando il proprio nome, indirizzo (di servizio) e deve selezionare le caselle di controllo relative al dipendente rappresentante.

I nomi dei dipendenti saranno inseriti nella banca dati e pubblicati alla voce «rappresentanti» nei bollettini dei MUE e dei DMC e nella banca dati dell'Ufficio accessibile mediante lo strumento eSearch plus. Tuttavia, non saranno iscritti nei rispettivi registri dei MUE e dei DMC.

Nel caso di dipendenti che agiscono per i propri datori di lavoro, non si parla di rappresentanza professionale ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, RMUE oppure dell'articolo 78, paragrafo 1, RDC. Pertanto, l'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, e l'articolo 79, paragrafo 7, lettere c), d) e f), REDC, non sono applicabili per la ripartizione e la fissazione delle spese nei procedimenti *in contraddittorio* [17/07/2012, T-240/11, MyBeauty (fig.) / BEAUTY TV et al., EU:T:2012:391, § 15 *et seq.*].

Per le questioni concernenti i MUE non è necessario presentare una procura, a meno che l'Ufficio o una delle parti in causa nel procedimento ne facciano richiesta. Tuttavia, per le questioni riguardanti i DMC, l'articolo 77, paragrafo 3, RDC, stabilisce che l'autorizzazione firmata è un requisito obbligatorio da inserire nel fascicolo. Non vi sono altri requisiti da soddisfare, come ad esempio che i dipendenti siano qualificati per rappresentare terzi dinanzi a uffici nazionali.

L'Ufficio verificherà la prima volta le dichiarazioni di un dipendente rappresentante di rappresentare un datore di lavoro. Ciò può avvenire anche in una fase successiva, qualora abbia ragione di dubitare che il rapporto di lavoro continui a esistere, ad esempio quando sono indicati indirizzi diversi o quando è indicata una sola persona come dipendente di persone giuridiche diverse.

4.4.2 Impiego indiretto

Come indicato al punto 4.4.1, quando una persona giuridica è parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio, può essere rappresentata anche da un dipendente, anche se quest'ultimo non lavora direttamente per la persona giuridica identificata dalla sede legale. Ciò è particolarmente rilevante per le persone giuridiche con sede legale al di fuori del SEE, in quanto soggette al requisito della rappresentanza obbligatoria (cfr. il punto 5.1 che segue). Tali persone giuridiche non appartenenti al SEE possono essere rappresentate da un dipendente nei due scenari seguenti:

- in primo luogo, le persone giuridiche con sede legale al di fuori del SEE, ma con uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un dipendente di tale stabilimento stabilito nel SEE;
- in secondo luogo, le persone giuridiche con sede legale al di fuori del SEE possono essere rappresentate da un dipendente di un'altra persona giuridica all'interno del SEE, purché entrambe le persone giuridiche abbiano legami economici.

Per la definizione di sede legale, come identificato nel numero ID della persona rappresentata, cfr. il punto 3.2.1.

Nel **primo scenario**, per avvalersi legittimamente di un dipendente rappresentante, la persona giuridica rappresentata deve dimostrare che, anche se la sua sede legale è al di fuori del SEE, ha anche uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE, ad esempio dimostrando di possedere o controllare una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede commerciale (ivi compresa una società controllata) nel SEE in misura tale da poter essere considerata un'estensione della persona giuridica non appartenente al SEE.

Il concetto di «succursale, agenzia o qualsiasi altra filiale» implica un centro operativo che si manifesti in modo duraturo verso l'esterno come un'estensione della casa madre, provvisto di direzione e materialmente attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi, di guisa che questi, pur sapendo che un eventuale rapporto giuridico si stabilirà con la casa madre la cui sede si trova all'estero, sono dispensati dal rivolgersi direttamente a questa, e possono concludere affari nel centro operativo che ne costituisce l'estensione (cfr. la definizione in 22/11/1978, C-33/78, Somafer, EU:C:1978:205, § 12; citata anche in 22/09/2016, T-512/15, SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 30).

Per il rappresentante dipendente deve essere fornita inoltre una prova dell'impiego presso lo stabilimento nel SEE.

Per esempio, il richiedente del MUE è una società con sede legale negli Stati Uniti. Tuttavia, può **dimostrare** di possedere una succursale in Spagna. La parte deve **dichiarare e dimostrare** che la persona fisica identificata come dipendente rappresentante lavora per lo stabilimento in Spagna. Un dipendente che lavora per questo stabilimento spagnolo può quindi rappresentare il richiedente del MUE statunitense dinanzi all'Ufficio.

Nel **secondo scenario**, la valutazione giuridica per avvalersi legittimamente di un dipendente rappresentante è simile. In primo luogo, la persona giuridica deve dimostrare che l'altra persona giuridica esiste nel SEE; in secondo luogo, che vi è un legame economico sufficientemente forte tra la parte rappresentata e la persona giuridica con sede nel SEE; e in terzo luogo, che il rappresentante dipendente lavora realmente per la persona giuridica con sede nel SEE.

Ad esempio, «Company A LLC» con sede legale negli Stati Uniti è parte nel procedimento dinanzi all'Ufficio. Può dimostrare di essere economicamente collegata a «Company B Ltd.» in Irlanda. John Smith è impiegato presso «Company B Ltd.» in Irlanda. Di conseguenza, John Smith può agire come dipendente rappresentante di «Company A LLC» con sede negli Stati Uniti.

Analogamente al primo scenario, sussistono rapporti economici solo quando vi è una dipendenza economica tra le due persone giuridiche, ossia quando la parte in causa nel procedimento dipende dal datore di lavoro del dipendente interessato, o viceversa. Tale dipendenza economica può sussistere, ad esempio:

- perché le due persone giuridiche fanno parte del medesimo gruppo, oppure
- perché vi sono meccanismi di controllo della gestione (22/09/2016, T-512/15, SUN CALI, EU:T:2016:527, § 33 e segg.).

Tuttavia, non sono stabiliti legami economici per i seguenti soggetti:

- un rapporto in virtù di un contratto di concessione di licenza su un marchio,
- un rapporto contrattuale tra due imprese volto alla reciproca rappresentanza o assistenza legale,
- un semplice rapporto fornitore/cliente, ad esempio basato su un contratto di franchising o di distribuzione esclusiva.

Tutte le argomentazioni e i mezzi di prova che il richiedente ritiene necessari a sostegno delle proprie rivendicazioni, ivi comprese le prove atte a dimostrare l'esistenza e la natura del legame tra le diverse entità e qualsiasi elemento di prova dell'impiego, devono essere presentati unitamente alla richiesta. Se tali prove non vengono presentate, l'Ufficio solleverà un'irregolarità.

4.5 Rappresentanza legale e firma

La rappresentanza legale si riferisce alla rappresentanza di persone fisiche o giuridiche attraverso altre persone, conformemente al diritto nazionale. Ad esempio, il presidente di una società è il rappresentante legale di tale società.

In ogni caso, sotto la firma, la persona fisica che agisce in qualità di rappresentante legale deve indicare il nome della persona o delle persone firmatarie e il loro titolo, ad esempio «presidente», «amministratore delegato», «gérant», «procuriste», «Geschäftsführer» o «Prokurist».

Altri esempi di rappresentanza legale ai sensi della legislazione nazionale sono i casi in cui i minori vengono rappresentati dai propri genitori o da un tutore, oppure quando

una società viene rappresentata da un liquidatore. In questi casi la persona firmante deve dimostrare di essere autorizzata a firmare, nonostante non sia necessario presentare una procura.

Va tenuto presente, tuttavia, che una persona giuridica che si rivolge all'Ufficio dal di fuori del SEE deve essere rappresentata da un mandatario abilitato all'interno del SEE, salvo nei casi in cui la nomina di un rappresentante non è obbligatoria (cfr. il punto 5.1 che segue per eventuali eccezioni alla disposizione generale). Cfr. il punto 5.2.1 sulle conseguenze della mancata nomina di un rappresentante, quando la rappresentanza è obbligatoria, una volta depositata la domanda di MUE o DMC.

5 Designazione di un rappresentante professionale

5.1 Condizioni nelle quali la designazione è obbligatoria

Ferma restando l'eccezione di cui al punto 4.4 che precede, la designazione di un rappresentante è obbligatoria per le parti in causa in procedimenti dinanzi all'Ufficio che non abbiano domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio **nel SEE**. Tale obbligo esiste in ogni procedimento dinanzi all'Ufficio, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di marchio dell'Unione europea o di un disegno o modello comunitario registrato, una domanda di rinnovo di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario registrato e una richiesta di consultazione di fascicoli.

Lo stesso vale per le registrazioni internazionali che designano la UE. Per ulteriori informazioni su questo punto, cfr. le Direttive, parte M, Marchi internazionali.

5.1.1 Domicilio, sede di attività principale o stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio

Il criterio per la rappresentanza obbligatoria è determinato dalla sede legale della persona rappresentata, non dalla sua nazionalità. Pertanto, ad esempio, un cittadino francese domiciliato in Giappone deve essere rappresentato, mentre un cittadino australiano domiciliato in Belgio non deve esserlo. Per maggiori informazioni sulla sede legale, cfr. il punto 3.2.1.

Il criterio non è soddisfatto se la parte in causa nel procedimento ha unicamente una casella postale o un domicilio eletto nel SEE, né se il richiedente indica l'indirizzo di un agente con domicilio professionale nel SEE. Per ulteriori informazioni sulle situazioni in cui una parte può avere una sede legale al di fuori del SEE, ma può anche avere uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio all'interno del SEE, cfr. il punto 4.4.1, che tratta di questo concetto al fine di determinare se un rappresentante dipendente è autorizzato ad agire in qualità di rappresentante.

5.1.2 Nozione di territorio «nel SEE»

Articolo 119, paragrafo 2, RMUE

In applicazione dell'articolo 119, paragrafo 2, RMUE, il territorio in questione è il territorio del SEE, che comprende l'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

Articolo 77, paragrafo 2, RDC

Per i DMC, a norma degli articoli 77 e 78, RDC, il territorio di riferimento ai fini dell'obbligo di essere rappresentati e del luogo in cui devono avere sede i rappresentanti ai sensi dell'articolo 78, RDC è costituito dall'UE. Tuttavia, secondo la sentenza nella causa *Paul Rosenich* (13/07/2017, T-524/14, PAUL ROSENICH, EU:T:2017:487), l'Ufficio ritiene che il SEE sia il territorio di riferimento e, di conseguenza, le considerazioni applicate in precedenza al SEE in materia di marchi si applicano ora anche ai disegni e modelli.

5.2 Conseguenze della mancata ottemperanza in caso di designazione obbligatoria

Articolo 120, paragrafo 1, RMUE Articolo 78, paragrafo 1, RDC

Se una parte in causa in un procedimento dinanzi all'Ufficio si trova in una delle situazioni contemplate dal punto 5.1 che precede, senza aver designato nella domanda o richiesta un rappresentante ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, RMUE o dell'articolo 78, paragrafo 1, RDC, oppure se la conformità alla disposizione in materia di rappresentanza dovesse, in un momento successivo, venire a mancare (ad esempio, in caso di ritiro del rappresentante), le conseguenze legali dipenderanno dalla natura del procedimento in questione.

5.2.1 Durante la registrazione

Articolo 31, paragrafo 3, e articolo 119, paragrafo 2, RMUE Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), REDC

Nel caso in cui la rappresentanza sia obbligatoria e il richiedente non abbia designato un rappresentante nel modulo di domanda, l'esaminatore inviterà il richiedente a designare un rappresentante, nell'ambito della verifica dei requisiti formali di cui all'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, RMUE o all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), REDC. Se il richiedente non sana l'irregolarità constatata, la domanda viene respinta.

Lo stesso iter vale anche nel caso in cui la designazione di un rappresentante cessi di esistere durante la procedura di registrazione in un momento successivo qualunque prima dell'effettiva registrazione, ossia anche durante il periodo tra la pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea e la registrazione dello stesso.

Se, nel corso della procedura di registrazione debba essere presentata una richiesta specifica («collaterale») per conto del richiedente il marchio dell'Unione europea, come, ad esempio, una richiesta di consultazione di fascicoli, una richiesta di registrazione di una licenza, oppure una richiesta di *restitutio in integrum*, non sarà necessario designare nuovamente un rappresentante. Tuttavia, in caso di dubbio, l'Ufficio potrà richiedere una procura. In tal caso, l'Ufficio comunicherà con il rappresentante in questione e con il rappresentante per il richiedente l'iscrizione, se diverso.

5.2.2 Durante l'opposizione

Per i richiedenti il MUE si applicano i punti precedenti in caso di designazione obbligatoria di un rappresentante. La procedura per sanare le irregolarità in materia di rappresentanza avrà luogo al di fuori del procedimento di opposizione. Se il richiedente non sana l'irregolarità constatata, la domanda di marchio dell'Unione europea viene respinta e il procedimento di opposizione terminato.

Articolo 2, paragrafo 2, lettera h), punto ii) e articolo 5 paragrafo 5, RDMUE

Per quanto riguarda la parte opponente, eventuali irregolarità in materia di rappresentanza sono motivi validi per ritenere irricevibile l'opposizione. Qualora la rappresentanza sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, RMUE e l'atto di opposizione non contenga la designazione di un rappresentante, l'esaminatore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, RDMUE, inviterà l'opponente a designare un rappresentante entro il termine di due mesi. A meno che questa condizione non sia soddisfatta entro il termine fissato, l'opposizione viene respinta in quanto irricevibile.

In caso di dimissioni del rappresentante, il procedimento prosegue con l'opponente stesso, se quest'ultimo ha domicilio o sede nel SEE. Se l'opponente ha domicilio o sede fuori del SEE, l'Ufficio invia una comunicazione in cui segnala l'irregolarità e invita l'opponente a designare un rappresentante. Se l'irregolarità non è sanata, l'opposizione viene respinta in quanto irricevibile.

Se vi è una revoca, un cambiamento o una designazione di un rappresentante nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio informerà l'altra parte del cambiamento mediante l'invio di copia della lettera e della procura (ove presentata).

5.2.3 Annullamento

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii) e articolo 15, paragrafo 4, RDMUE

Nei procedimenti di annullamento, i punti di cui sopra relativi alla parte opponente si applicano mutatis mutandis alla persona che richiede una dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio dell'Unione europea.

Se il titolare di un marchio dell'Unione europea extra SEE dovesse risultare non più rappresentato, l'esaminatore lo inviterà a designare un rappresentante. Se tale condizione non dovesse essere soddisfatta, eventuali dichiarazioni procedurali fatte dal titolare del marchio dell'Unione europea non verranno prese in considerazione e la domanda di annullamento verrà esaminata in base alle prove in possesso dell'Ufficio. Tuttavia, il marchio dell'Unione europea registrato non viene annullato semplicemente perché il titolare di un marchio dell'Unione europea extra SEE non è più rappresentato.

5.3 Designazione non obbligatoria di un rappresentante

Se per la parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio non vige l'obbligo di essere rappresentata, essa può comunque designare, in qualunque momento, un rappresentante ai sensi dell'articolo 119 o 120, RMUE e degli articoli 77 e 78 RDC.

Una volta designato un rappresentante, l'Ufficio comunicherà esclusivamente con quest'ultimo (cfr. il punto 6 che segue).

5.4 Designazione/sostituzione di un rappresentante

5.4.1 Designazione/sostituzione esplicita

Articolo 74, paragrafo 7, RDMUE Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e articolo 62, paragrafo 8, REDC

In genere, il rappresentante viene designato nel modulo ufficiale dell'Ufficio che avvia la corrispondente procedura, ad esempio, il modulo di domanda o il modulo di opposizione (per la designazione di rappresentanti multipli, cfr. il punto 6 che segue).

È possibile designare un rappresentante anche in una comunicazione successiva. Parimenti, è possibile sostituire un rappresentante in qualsiasi momento nel corso del procedimento.

La designazione deve essere inequivocabile.

Si raccomanda vivamente di trasmettere la richiesta di registrazione della designazione di un rappresentante per via elettronica, tramite il sito web dell'Ufficio (*e-recordals*).

La domanda di registrazione di una designazione deve contenere:

- il numero di registrazione o di domanda di MUE/DMC;
- le generalità del nuovo rappresentante;
- la firma del/i soggetto/i richiedente/i la registrazione.

Quando la domanda non contiene tutte le informazioni sopraindicate, il richiedente la registrazione è invitato a sanare tale irregolarità. La notifica è indirizzata al soggetto che ha presentato la domanda di registrazione della designazione del rappresentante. Se il richiedente la registrazione non provvede a sanare l'irregolarità, l'Ufficio respinge la domanda.

Quando viene designato un rappresentante, la notifica viene inviata alla parte che ha presentato la domanda di registrazione della designazione, vale a dire al richiedente la registrazione. Le altre parti interessate, compreso il rappresentante precedente in caso di sostituzione se non è il richiedente la registrazione, sono informate della designazione in una comunicazione a parte solo una volta avvenuta la registrazione della designazione.

Se la domanda fa riferimento a più di un procedimento, il richiedente la registrazione deve scegliere, ai fini della domanda, una lingua che sia comune a tutti i procedimenti. In assenza di una lingua comune, è necessario depositare domande di designazione separate. Per ulteriori informazioni sull'uso delle lingue, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 4, Lingua procedurale.

In assenza di un rappresentante durante il procedimento, una comunicazione inviata in relazione a una specifica procedura (ad esempio, registrazione o opposizione), accompagnata da una procura firmata dalla parte in causa nel procedimento, implica la designazione del rappresentante. Ciò vale anche nel caso in cui venga depositata una procura generale nello stesso modo. Per informazioni sulle procure generali, cfr. il punto 7.2 che segue.

Se nel procedimento vi è già un rappresentante, la parte rappresentata deve chiarire se il precedente rappresentante sarà sostituito.

5.4.2 Designazione implicita

Domande, richieste ecc. depositate per conto delle parti da un rappresentante (di seguito: il «nuovo» rappresentante) diverso da quello che appare nel nostro registro (di seguito: il «vecchio» rappresentante), saranno inizialmente accettate.

L'Ufficio invierà una lettera al «nuovo» rappresentante invitandolo a confermare la sua designazione entro un mese e avvertendolo che, qualora non risponda entro il termine, l'Ufficio presumerà che non è stato designato come rappresentante.

Se il «nuovo» rappresentante conferma la sua designazione, la domanda sarà presa in considerazione e l'Ufficio invierà ulteriori comunicazioni al «nuovo» rappresentante.

Se il «nuovo» rappresentante non risponde entro un mese o se afferma di non essere il «nuovo» rappresentante, il procedimento andrà avanti con il «vecchio» rappresentante. La domanda e la risposta del «nuovo» rappresentante non verranno prese in considerazione e saranno inoltrate al «vecchio» rappresentante unicamente a scopo informativo.

In particolare, quando la domanda porta alla chiusura del procedimento (ritiri/ limitazioni) il «nuovo» rappresentante deve confermare la propria designazione come rappresentante in modo che la chiusura del procedimento o la limitazione possano essere accettate. In ogni caso, il procedimento non sarà sospeso.

5.4.3 Associazioni di rappresentanti

Articolo 74, paragrafo 8, RDMUE Articolo 62, paragrafo 5, REDC

Nel caso di un'associazione di rappresentanti (ad esempio, studi o associazioni di avvocati, mandatari abilitati o entrambi), anziché designare i singoli rappresentanti che operano per la suddetta associazione, è possibile designare l'associazione stessa.

Affinché l'Ufficio possa assegnare un numero identificativo a un'associazione di rappresentanti (cfr. il punto 4.1 che precede), in tale associazione o partenariato ci devono essere almeno due avvocati o mandatari abilitati che esercitano la professione i quali soddisfano i requisiti di cui all'articolo 120, paragrafo 1, RMUE o all'articolo 78, paragrafo 1, RDC e hanno già ottenuto dall'Ufficio numeri identificativi individuali assegnati all'indirizzo dell'associazione. Questa informazione dovrebbe essere trasmessa unitamente alla domanda iniziale.

Qualora l'Ufficio dubiti che l'associazione abbia come minimo due soci che soddisfano i requisiti, ovvero nutra dubbi sulla presenza continuativa di almeno due membri qualificati dell'associazione, emetterà una notifica di irregolarità. Tale notifica può essere emessa al momento dell'esame della domanda iniziale o in qualsiasi fase successiva. Qualora non sia posto rimedio all'irregolarità, sarà annullato qualsiasi numero ID dell'associazione esistente e tutti i fascicoli assegnati a tale numero ID esistente saranno trasferiti al numero ID individuale dell'unico membro esistente dell'associazione.

La designazione di un'associazione si estende automaticamente a qualunque rappresentante che, dopo la designazione iniziale, si unisca all'associazione. Per contro, qualsiasi rappresentante che lascia l'associazione cessa automaticamente di essere autorizzato. Si raccomanda vivamente di notificare all'Ufficio eventuali modifiche e informazioni relative ai rappresentanti che si uniscano all'associazione o la lascino. L'Ufficio si riserva il diritto di verificare se un determinato rappresentante operi effettivamente per l'associazione, qualora tale verifica sia giustificata tenuto conto delle circostanze del caso.

Articolo 120, paragrafo 1, RMUE Articolo 74, RDMUE Articolo 78, paragrafo 1, RDC Articolo 62, REDC

La designazione di un'associazione di rappresentanti non costituisce un'eccezione alla regola generale secondo la quale solo gli avvocati e i rappresentanti ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, RMUE e dell'articolo 78, paragrafo 1, RDC possono compiere atti giuridici dinanzi all'Ufficio per conto di terzi. Pertanto, eventuali domande, richieste o comunicazioni dovranno essere firmate da una persona fisica che possieda tale qualifica. Il rappresentante deve indicare il proprio nome sotto la firma. Può indicare il proprio numero ID individuale, se ne è stato fornito uno dall'Ufficio, oppure il numero ID dell'associazione.

6 Comunicazione con le parti e i rappresentanti

Articolo 60, paragrafi 1 e 3 e articolo 66, RDMUE Articolo 53, paragrafi 1 e 3, e articolo 63, REDC

Quando un rappresentante è stato designato ai sensi dell'articolo 119 o 120, RMUE e dell'articolo 77 o 78, RDC, l'Ufficio comunicherà esclusivamente con tale rappresentante.

Qualsiasi notifica o altra comunicazione inviata dall'Ufficio al rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviate alla persona rappresentata.

Qualsiasi comunicazione inviata all'Ufficio dal rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbero avuto se fosse stata inviata dalla persona rappresentata.

Inoltre, se la parte rappresentata deposita documenti presso l'Ufficio mentre è rappresentata da un rappresentante debitamente autorizzato, tali documenti sono accettati dall'Ufficio a condizione che la parte rappresentata abbia il proprio domicilio, la sede di attività principale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE. Tuttavia, l'Ufficio risponderà al rappresentante designato, non direttamente alla parte. Qualora la parte rappresentata abbia il proprio domicilio, la sede di attività principale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio al di fuori del SEE, tali documenti non saranno presi in considerazione.

Articolo 60, paragrafo 2, e articolo 73, RDMUE

Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 61, REDC

Una parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio può designare fino a un massimo di due rappresentanti, nel qual caso ciascun rappresentante potrà agire congiuntamente o separatamente, a meno che la procura presentata all'Ufficio non disponga diversamente. L'Ufficio tuttavia, per motivi d'iter procedurale, comunicherà solo con il primo rappresentante citato, salvo che il rappresentante aggiuntivo venga designato per una specifica procedura collaterale (ad esempio, consultazione di fascicoli o opposizione), nel qual caso l'Ufficio comunicherà con questo rappresentante nel corso di tale specifica procedura collaterale.

Articolo 119, paragrafo 4, RMUE

Articolo 60, paragrafi 1 e 2 e articolo 73, paragrafo 1, RDMUE

Articolo 61, paragrafo 1, REDC

Se, nel procedimento dinanzi all'Ufficio, agiscono in comune più di un richiedente, più di un opponente o più di una parte in causa, può essere espressamente designato un rappresentante comune.

Qualora non sia espressamente designato un rappresentante comune, il richiedente citato per primo nella domanda che ha domicilio nel SEE o, se designato, il suo rappresentante, è considerato il rappresentante comune.

Se nessuno dei richiedenti è domiciliato nel SEE, essi sono tenuti a designare un mandatario abilitato; pertanto il primo professionista dell'elenco designato come mandatario da uno qualsiasi dei richiedenti è considerato il rappresentante comune.

L'Ufficio invierà tutte le comunicazioni al rappresentante comune.

7 Procura

Articolo 119, paragrafo 3, e articolo 120, paragrafo 1, RMUE

Articolo 74, RDMUE

Articoli 77, paragrafo 3, e 78, paragrafo 1, RDC

Articolo 62, REDC

In linea di principio, i rappresentanti professionali non sono tenuti a depositare una procura ad agire dinanzi all'Ufficio. Tuttavia, qualsiasi rappresentante professionale (avvocato o mandatario abilitato EUIPO iscritto nell'elenco, compresa un'associazione di rappresentanti) che agisca dinanzi all'Ufficio deve depositare una procura da inserire nei fascicoli qualora l'Ufficio lo richieda esplicitamente oppure ove vi siano più parti del

procedimento nel quale il rappresentante agisce dinanzi all'Ufficio e l'altra parte lo richiede esplicitamente.

In questi casi, l'Ufficio indica un termine entro il quale il rappresentante deve depositare la procura. La lettera avvertirà il rappresentante che, qualora non risponda entro il termine stabilito, l'Ufficio presumerà che non è stato designato in qualità di rappresentante e il procedimento proseguirà direttamente con la persona rappresentata. Se la rappresentanza dovesse essere obbligatoria, il soggetto rappresentato sarà invitato a designare un nuovo rappresentante e si applicherà il punto 5.2 che precede. Gli atti compiuti dal rappresentante, ad eccezione del deposito della domanda, sono considerati come non avvenuti se la persona rappresentata non li conferma entro un termine stabilito dall'Ufficio.

È necessario che la parte in causa nel procedimento firmi una procura. Nel caso delle persone giuridiche, essa deve essere firmata da una persona che, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, sia legittimata ad agire per conto della suddetta persona giuridica.

È possibile presentare semplici fotocopie dell'originale firmato. I documenti originali divengono parte integrante del fascicolo e non possono pertanto essere restituiti alla persona che li ha presentati.

Le procure possono essere presentate sotto forma di procure speciali o generali.

7.1 Procure speciali

Articolo 120, paragrafo 3, RMUE
Articolo 65, paragrafo 1, lettera i) e articolo 74, RDMUE
Articolo 78, paragrafo 5, RDC
Articolo 62 e articolo 68, paragrafo 1, lettera i), REDC

Le procure speciali possono essere conferite utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera i), RDMUE e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera i), REDC. Si deve indicare la procedura cui si riferisce la procura (ad es., «relativa alla domanda di marchio dell'Unione europea numero 12345»). La procura sarà poi estesa a tutti gli atti compiuti durante il periodo del conseguente MUE. Si possono indicare diversi procedimenti.

Le procure speciali, qualora siano presentate utilizzando il modulo reso disponibile dall'Ufficio o il modulo personale del rappresentante, possono contenere restrizioni quanto al loro campo di applicazione.

7.2 Procure generali

Articolo 120, paragrafo 1, RMUE
Articolo 65, paragrafo 1, lettera i) e articolo 74, RDMUE
Articolo 78, paragrafo 1, RDC
Articolo 62 e articolo 68, paragrafo 1, lettera i), REDC

Una procura generale autorizza il rappresentante, l'associazione di rappresentanti o il dipendente a compiere tutti gli atti in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio, tra cui, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il deposito della domanda di marchio dell'Unione europea e la prosecuzione di tale procedura, la presentazione di opposizioni e di domande di dichiarazione di decadenza o nullità, nonché tutti i procedimenti relativi ai disegni o modelli comunitari registrati e ai marchi internazionali. La procura deve essere depositata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio o un modulo che abbia i medesimi contenuti. La procura deve contemplare tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio e non può contenere restrizioni. Ad esempio, se il testo della procura riguarderà «il deposito di domande di marchio dell'Unione europea e la prosecuzione di tale procedura, difesa compresa», la procura non è accettabile in quanto non contempla la facoltà di presentare opposizioni e domande di dichiarazione di decadenza o nullità. Se la procura contiene dette restrizioni viene trattata come procura speciale.

7.3 Conseguenze in caso di procura mancante richiesta espressamente dall'Ufficio

Se la rappresentanza non è obbligatoria, il procedimento proseguirà con la persona rappresentata.

Se la rappresentanza è obbligatoria, si applicherà il punto 5.2 che precede.

8 Ritiro della designazione di un rappresentante o di una procura

Il ritiro o la sostituzione di un rappresentante può avvenire mediante un'azione intrapresa dalla persona rappresentata, dal precedente rappresentante o dal nuovo rappresentante.

8.1 Azione intrapresa dalla persona rappresentata

Articolo 74, paragrafo 4, RDMUE Articolo 62, paragrafo 5, REDC

La persona rappresentata può, in qualunque momento, revocare, mediante comunicazione scritta e firmata trasmessa all'Ufficio, la designazione di un rappresentante o la procura conferitagli. La revoca di una procura comporta la revoca della designazione del rappresentante.

Articolo 74, paragrafo 5, RDMUE Articolo 62, paragrafo 6, REDC

Il rappresentante la cui procura sia estinta continua a essere considerato tale fino a quando l'estinzione della sua procura non sia stata comunicata all'Ufficio.

Se la parte in causa nel procedimento dovesse essere tenuta a farsi rappresentare, si applicherà quanto esposto al punto 5.2 precedente.

8.2 Ritiro da parte del rappresentante

Il rappresentante può dichiarare in qualsiasi momento, con una comunicazione firmata all'Ufficio, che si ritira come rappresentante. La domanda deve indicare il numero del procedimento (ad es. numero del marchio dell'Unione europea/disegno o modello registrato, numero di opposizione, ecc.). Qualora dichiari che, a partire da quel momento, la rappresentanza è assunta da un'altra persona, l'Ufficio prenderà debitamente nota della variazione e corrisponderà con il nuovo rappresentante.

9 Decesso o incapacità di agire della persona rappresentata o del rappresentante

9.1 Decesso o incapacità di agire della persona rappresentata

Articolo 74, paragrafo 6, RDMUE Articolo 62, paragrafo 7, REDC

In caso di decesso o di incapacità di agire della parte autorizzante, il procedimento prosegue con il rappresentante, salvo disposizione contraria dell'atto di procura.

Articolo 106, paragrafo 1, RMUE

Articolo 59, paragrafo 1, REDC

A seconda del procedimento, il rappresentante dovrà richiedere la registrazione di una variazione a beneficio del successore di diritto della parte rappresentata. In caso di decesso o di incapacità di agire del richiedente o del titolare di un MUE, il rappresentante potrà tuttavia richiedere l'interruzione del procedimento. Per ulteriori informazioni sull'interruzione del procedimento di opposizione a causa di decesso o incapacità giuridica del richiedente di un MUE o il relativo rappresentante, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura.

Per la procedura di insolvenza, una volta designato un liquidatore, quest'ultimo assumerà la capacità di agire per conto della persona in bancarotta e potrà o dovrà, nel caso di rappresentanza obbligatoria, designare un nuovo rappresentante o confermare la designazione del rappresentante esistente.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di insolvenza, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 2, Licenze, diritti *reali*, esecuzione forzata, insolvenza o procedura analoga.

9.2 Decesso o incapacità di agire del rappresentante

Articolo 106, paragrafi 1 e 2, RMUE

Articolo 72, paragrafo 2, RDMUE

Articolo 59, paragrafo 1, lettera c) e articolo 59, paragrafo 3, REDC

In caso di decesso o incapacità di agire di un rappresentante, il procedimento dinanzi all'Ufficio verrà sospeso. Se, entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'interruzione del procedimento non è stato informato della designazione del nuovo rappresentante, l'Ufficio,

- qualora la rappresentanza non sia obbligatoria, comunicherà alla parte autorizzante che il procedimento, a partire da quel momento, riprenderà con lei;
- qualora la rappresentanza sia obbligatoria, comunicherà alla parte autorizzante le conseguenze giuridiche applicabili secondo la natura del procedimento (ad esempio la domanda di marchio dell'Unione europea verrà ritenuta ritirata o l'opposizione sarà respinta) se non dovesse essere designato un nuovo rappresentante entro due mesi dalla data di notifica della comunicazione (28/09/2007, R 48/2004-4, PORTICO / PORTICO, § 13, 15).

10 Modifica del nome e dell'indirizzo

Articolo 55 e articolo 111, paragrafo 3, lettere a) e b), RMUE

Articolo 19, REDC, articolo 69, paragrafo 3, lettere a) e b), REDC

Possono essere modificati il nome e la sede legale di un richiedente di un MUE o di un DMC, di una parte nel procedimento o di un rappresentante.

Una modifica del nome è limitata a una modifica che non influisce sull'identità della persona, per esempio in caso di modifica del nome (in seguito a matrimonio/divorzio) o nel caso di una persona giuridica, in cui l'impresa cambia ufficialmente la propria denominazione nel registro delle imprese.

D'altro canto, una modifica dell'identità della parte può essere un trasferimento o una modifica della titolarità. In caso di dubbi sull'opportunità di considerare una modifica come un trasferimento o una modifica della titolarità, cfr. le Direttive, Parte E, Operazioni di registro, Sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, Capitolo 1, Trasferimenti. Tale capitolo fornisce informazioni dettagliate al riguardo e sulla procedura applicabile.

Il nome e l'indirizzo di un rappresentante possono essere modificati, purché quest'ultimo non venga sostituito con un altro rappresentante. Ciò sarebbe considerato come designazione di un nuovo rappresentante, soggetto alle norme che disciplinano tale designazione.

In caso di modifica dell'indirizzo di un'associazione di rappresentanti, occorre aggiornare anche l'indirizzo di tutti i membri dell'associazione. Come osservato al punto 5.4.3, l'indirizzo collegato ai numeri ID dei membri di un'associazione e l'indirizzo collegato al numero ID dell'associazione stessa devono coincidere.

La modifica del nome o dell'indirizzo può essere richiesta dal soggetto interessato. Nella richiesta vanno menzionati il numero di MUE/DMC (o il numero di fascicolo assegnato al procedimento in questione) nonché il nome e l'indirizzo della parte o del rappresentante, sia nella forma registrata nel fascicolo sia nella forma modificata. Si dovrebbe inoltre fornire il numero ID. La richiesta è gratuita.

In caso di dubbio, l'Ufficio può chiedere prove quali un estratto di un registro di commercio o altre prove per corroborare la modifica del nome o dell'indirizzo.

Le modifiche al nome o all'indirizzo delle parti o dei rappresentanti sono riportate nel numero ID assegnato alla parte o al rappresentante. Di conseguenza, il cambiamento sarà rispecchiato in tutti i procedimenti in cui è assegnato tale ID, comprese tutte le domande di MUE e DMC e i procedimenti pendenti. La modifica non può essere registrata solo per uno specifico portafoglio di diritti.

Per le modifiche del nome o dell'indirizzo del titolare di un MUE o di un DMC registrato, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione.

11 Rettifica del nome o dell'indirizzo

Articolo 31, paragrafo 1, lettera b), RMUE e articolo 49, paragrafo 2, RMUE

Articolo 11, RDMUE

Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), RDC

Articolo 12, paragrafo 2, REDC

Il nome e la sede legale di un richiedente di un MUE o di un DMC, di una parte nel procedimento o di un rappresentante possono essere rettificati in caso di errori nella rispettiva domanda o richiesta.

In primo luogo, le rettifiche ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, RMUE, e dell'articolo 12, paragrafo 2, REDC, sono consentite qualora l'errore nel nome o nell'indirizzo da correggere sia **manifesto**, ossia non si sarebbe potuto intendere nessun altro elemento se non quello che è offerto come correzione. Esempi di errori manifesti nel nome o nell'indirizzo potrebbero essere errori di ortografia, errori tipografici, errori di trascrizione o uso di una forma abbreviata nei nomi di persone fisiche (ad esempio «Phil» anziché «Phillip»).

Inoltre, una rettifica potrebbe essere presa in considerazione anche nell'ipotesi in cui si riscontra un errore di battitura nella forma giuridica (ad esempio, è stata indicata S.A. nel modulo di domanda anziché S.L.). Tale rettifica richiederebbe la presentazione di prove a sostegno della richiesta.

Se la rettifica viene apportata al nome o all'indirizzo di un richiedente di un MUE o di un DMC a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, RMUE, e dell'articolo 12, paragrafo 2, REDC, questa rettifica non avrà conseguenze sulla data di deposito della domanda, in quanto si ritiene che il richiedente sia correttamente identificato sin dall'inizio a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), RDC.

In secondo luogo, possono verificarsi errori **non manifesti** che portano al **cambiamento di identificazione del richiedente del MUE o del DMC**, ma non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, RMUE, e dell'articolo 12, paragrafo 2, REDC. Tali errori porteranno a una modifica della data di deposito della domanda, in quanto la corretta identificazione del richiedente costituisce un requisito formale per la concessione di una data di deposito ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), RDC. La nuova data di deposito della domanda sarà considerata quella in cui viene formalmente identificato il (nuovo) richiedente corretto e vengono presentate tutte le prove a sostegno della rettifica.

In questo secondo scenario, l'onere della prova incombe sulla parte che ha commesso l'errore per dimostrare ciò che deve essere corretto e perché deve essere corretto. Una richiesta di rettifica di un nome che consiste nella sostituzione di un nome con un altro richiede la prova di quali elementi debbano essere rettificati e la prova dovrà anche collegare la rettifica alla domanda (o al fascicolo) di MUE/DMC in questione. Ad esempio, se un rappresentante informa l'Ufficio che il richiedente di un MUE errato è stato indicato per sbaglio nel modulo di domanda di MUE, le prove devono dimostrare che la parte (come da richiesta di rettifica) presenta un rapporto con la domanda di MUE in questione. Non sarà accettata una richiesta che informi semplicemente l'Ufficio della necessità della rettifica perché qualcuno ha commesso un errore, o perché era

stato previsto un altro richiedente, o perché dopo il deposito si è verificato un ripensamento.

Le richieste di rettifica di errori devono contenere il numero di fascicolo della domanda o del procedimento, il nome o l'indirizzo errati e la versione corretta, nonché le prove a sostegno della richiesta di rettifica, se del caso.

Le rettifiche non devono essere confuse con richieste di modifica del nome o dell'indirizzo, cfr. il punto 10.

Allegato 1

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
OPA – Ufficio brevetti austriaco **(Austria)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«Rechtsanwalt»**	Chi detiene il titolo di **«Rechtsanwalt»** , ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto austriaco e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Zugelassener Vertreter»** **«Patentanwalt»** o **«Notar»**	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale** Chi detiene i titoli di « **Patentanwalt** » o « **Notar** » ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO.

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
BOIP – Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale **(Benelux)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«Advocaat», «Rechtsanwalt»** o **o «Avocat»**	Chi detiene il titolo di **«Avocat»** , **«Advocaat»** o **«Rechtsanwalt»** (ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense) è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio del Benelux per la proprietà industriale ai sensi del diritto nazionale e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Gemachtigde», «Patentanwalt»** o **«mandataire»**	**la rappresentanza è aperta a chiunque:** **a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o** **b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato** Qualsiasi persona può agire dinanzi all'ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale **(opzione a).** Le persone in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente ai sensi dei regolamenti stabiliti dagli Stati del Belgio, dei Paesi Bassi o del Lussemburgo, certificata dall'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato, non sono soggette al requisito di cinque anni dinanzi al BOIP per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO **(opzione b)** .

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
BPO – Ufficio dei brevetti della Repubblica di Bulgaria **(Bulgaria)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**Адвокат** («Advokat»)	Le persone che detengono il titolo di **«Адвокат»** (avvocato) sono abilitate ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto bulgaro e, di conseguenza, sono abilitate ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Представител по индустриална собственост»** («Predstavitel po industrialna sobstvenost»)	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale** Chi detiene il titolo di **«Представител по индустриална собственост»** (rappresentante in materia di PI) ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è, pertanto, abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO.

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
SIPO – Ufficio statale della proprietà intellettuale della Repubblica di Croazia **(Croazia)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«odvjetnik»**	Chi detiene il titolo di **«odvjetnik»** , ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto croato e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Ovlašteni zastupnici»** **«Zastupnik Za Žigove»**	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale** Chi detiene il titolo di **«Zastupnik Za Žigove»** ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO. Per ottenere questa qualificazione deve essere superato un esame dinanzi all'ufficio croato per la proprietà intellettuale.

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
Ufficio della proprietà industriale della Repubblica ceca **(Repubblica ceca)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«Advokát»**	Chi detiene il titolo di **«Advokát»** , ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto della Repubblica ceca e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Kvalifikovaných zástupců»** **«Patentový zástupce»**	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale** Chi detiene il titolo di **«Patentový zástupce»** ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO. La Repubblica ceca ha un esame in due parti: • Le persone che hanno superato solo la parte B (su «marchi e denominazione di origine») possono agire come rappresentanti in questo ambito e sono pertanto iscritte nell'elenco di cui all' articolo 120, paragrafo 1, lettera b), RMUE , per rappresentare terzi in materia di marchi . Gli avvocati specializzati in brevetti ***(«Patentový zástupce»*** *)* che hanno superato entrambe le parti dell'esame sono pertanto abilitati a rappresentare i richiedenti in tutte le procedure dinanzi all'EUIPO (vale a dire sia in materia di marchi, sia di disegni e modelli).

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
Dipartimento del «Registrar of Companies and Official Receiver» **(Cipro)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«δικηγόρο»** («Dikigoros»)	Solo chi detiene il titolo di **«Δικηγόρος»** (o «Dikigoros») è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto di Cipro e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«εγκεκριμένων αντιπροσώπων»**	n/a

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
DKPTO – Ufficio dei brevetti e dei marchi danese **(Danimarca)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«advokat»**	Chi detiene il titolo danese di **«Advokat»** , ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto danese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Godkendte mødeberettigede»** **«Varemaerkefuldmaegtig»**	**la rappresentanza è aperta a chiunque:** **a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o** **b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato**
			Chiunque può agire dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale in materia di marchi . Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio nazionale **(opzione a)** . In aggiunta, le persone che detengono il titolo di **«Varemaerkefuldmaegtig»** sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale in materia di marchi , disegni e modelli e non sono pertanto soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO **(opzione b).**

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
EPA – Ufficio dei brevetti estone **(Estonia)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«õigusala töötaja»** **«Jurist» e «Advokaat»**	Le persone che detengono i titoli di **«Jurist»** e **«Advokaat»** e sono anche qualificate come avvocati di PI sono abilitate ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto estone e di conseguenza abilitate ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Kutseline esindaja»** **«Patendivolinik»**	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale** Chi detiene il titolo di **«Patendivolinik»** e ha superato la parte dell'esame su «marchi, disegni e modelli industriali e indicazioni geografiche» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli. Le persone che hanno superato soltanto la parte dell'esame su «brevetti e modelli di utilità» non possono agire come mandatari abilitati dinanzi all'EUIPO.

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
PRH – Ufficio dei brevetti e delle registrazioni finlandese **(Finlandia)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«harjoittamaan oikeutettu»** **«Asianajaja»** o **«Advokat»**	Chi detiene il titolo finlandese di **«Asianajaja»** o **«Advokat»** , ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto finlandese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Ammattimaan edustaja»** **«Tavaramerkkiasiamies»**	**la rappresentanza è aperta a chiunque:** **a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o** **b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato**
			Qualunque persona fisica o giuridica può agire come rappresentante in materia di marchi , disegni e modelli dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale **(opzione a)** . In aggiunta, le persone che detengono il titolo di **«Tavaramerkkiasiamies»** sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio dei brevetti e delle registrazioni finlandese in materia di marchi e non sono pertanto soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO **(opzione b)** .

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
INPI – Istituto nazionale per la proprietà intellettuale **(Francia)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«avocat»**	Chi detiene il titolo francese di **«avocat»** , ossia un avvocato che esercita la professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto francese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli. Questi avvocati sono pienamente abilitati ad agire in materia di marchi, disegni e modelli, con l'unica eccezione che non possono agire allo stesso tempo con il titolo di «avvocato» («avocat») e con il titolo di «mandatario abilitato» (cfr. oltre). Di conseguenza, non sono autorizzati ad agire dinanzi all'EUIPO con due diversi identificativi (uno come avvocato e uno come mandatario abilitato).
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Mandataires agréés»** Persone nella **«Liste des Conseils en propriété industrielle»**	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale**
			Solo le persone nell'elenco **«Liste des Conseils en propriété industrielle»** tenuto dall'INPI e con la specializzazione **«Marques, dessins et modèles»** o **«Juriste»** hanno la «qualificazione professionale speciale» necessaria e sono pertanto abilitate ad agire come mandatari abilitati dinanzi all'EUIPO.

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
DPMA – Ufficio dei brevetti e dei marchi tedesco **(Germania)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«Rechtsanwalt»**	Chi detiene il titolo tedesco di **«Rechtsanwalt»** , ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto tedesco e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Patentanwalt»**	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale**
			Chi detiene il titolo di **«Patentanwalt»** ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO. Le persone che detengono i titoli di **«Patentassessor »** e **«Syndikuspatentanwalt »** (§ 41a Abs. 2 PAO) non sono in possesso di tale qualificazione. e hanno un potere di rappresentanza limitato poiché possono agire solo come dipendenti rappresentanti per il proprio datore di lavoro e non come mandatari abilitati.

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
GGE – ministero dell'Economia, delle Infrastrutture, della Marina mercantile e del Turismo della Repubblica ellenica **Disegni e modelli: Organizzazione della proprietà industriale (OBI)** **(Grecia)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«Δικηγόρος»** («Dikigoros»)	Solo chi detiene il titolo di **«Δικηγόρος»** (o «Dikigoros») è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto greco e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«εγκεκριμένων αντιπροσώπων»**	n/a

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
HIPO – Ufficio ungherese della proprietà intellettuale **(Ungheria)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«Ügyvéd»**	Chi detiene il titolo di **«Ügyvéd»** , ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto ungherese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Hivatásos képviselők»** **«Szabadalmi ügyvivő»** («avvocato specializzato in brevetti»)	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale** Chi detiene il titolo di **«Szabadalmi ügyvivő»** («avvocato specializzato in brevetti») ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO. **«Consulenti legali»** o **«notai»** non sono abilitati ad agire in procedimenti in materia di proprietà industriale e pertanto non possono essere iscritti nell'elenco dei mandatari abilitati dell'EUIPO.

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
Ufficio islandese della proprietà intellettuale **(Islanda)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«Lögfræðingur»** («avvocato»), **«Lögmaður»** («avvocato procuratore»), **«Héraðsdómslögmaður»** («avvocato di tribunale di primo grado») o **«Hæstaréttarlögmaður»** («avvocato di corte di cassazione»)	Chi detiene il titolo di **«Lögfræðingur»** («avvocato»), **«Lögmaður»** («avvocato procuratore»), **«Héraðsdómslögmaður»** («avvocato di tribunale di primo grado») o **«Hæstaréttarlögmaður»** («avvocato di corte di cassazione»), ossia gli avvocati ammessi all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto islandese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Umboðsmaður»**	**la rappresentanza è aperta a chiunque:** **a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o** **b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato**
			Chiunque può agire dinanzi all'ufficio dei brevetti islandese. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio dei brevetti islandese **(opzione a)** . In aggiunta, le persone che detengono il titolo di **«Umboðsmaður»** sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale e non sono pertanto soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO **(opzione b)** .

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
Ufficio della proprietà intellettuale d'Irlanda **(Irlanda)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«Barrister»** o **«Solicitor»**	Chi detiene il titolo di **«Barrister»** o **«Solicitor»** è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto irlandese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Registered Trade Mark Agent»**	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale** Chi detiene il titolo di **«Registered Trade Mark Agent»** ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO in materia di marchi .

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
UIBM – Ufficio italiano brevetti e marchi **(Italia)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«Avvocato»**	Chi detiene il titolo italiano di **«Avvocato»** , ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto italiano e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Mandatario abilitato in Marchi»** **«Consulente in Marchi»** **«Consulente in Proprietà Industriale»**	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale** Chi detiene i titoli di **«Consulente in Marchi»** e **«Consulente in Proprietà Industriale»** ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO in materia sia di marchi sia di disegni e modelli.
LRPV – Ufficio dei brevetti della Repubblica di Lettonia **(Lettonia)**	**Mandatario abilitato (marchi e disegni)** Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Profesionâlais patentpilnvarotais»**	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale** Le persone che detengono il titolo di **«profesionâls patentpilnvarotais»** («avvocato professionista specializzato in brevetti») e sono incluse nell'elenco degli avvocati professionisti specializzati in brevetti dell'ufficio dei brevetti sono abilitate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale (e di conseguenza dinanzi all'EUIPO): - in materia di marchi, se sono specializzate (e hanno superato un esame specifico) in marchi; - in materia di disegni e modelli, se sono specializzate (e hanno superato un esame specifico) in disegni e modelli.

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
Ufficio della proprietà intellettuale presso il dipartimento degli Affari economici (Liechtenstein)	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«Rechtsanwalt»**	Chi detiene il titolo di **«Rechtsanwalt»** , ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto del Liechtenstein e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Patentanwalt»**	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale** Chi detiene il titolo di **«Patentanwalt»** ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO.

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
Ufficio statale della Repubblica di Lituania **(Lituania)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«praktikuojantis teisininkas»** **«Advokatas»**	Chi detiene il titolo di **«Advokatas»** è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto lituano e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli, a condizione che i clienti siano residenti permanenti nell'UE. I clienti che non sono residenti permanenti nell'UE non possono essere rappresentati da un avvocato e devono essere rappresentati da un mandatario abilitato.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**« Profesionalūs atstovai »** **«Patentinis patikėtinis»**	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale** Chi detiene il titolo di **«Patentinis patikėtinis»** ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO.

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
Dipartimento del commercio, direzione delle registrazioni di proprietà intellettuale **(Malta)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«prattikant legali»** **«Avukat» o «Prokuratur Legali»**	Chi detiene il titolo di **«Avukat»** o **'«Prokuratur Legali»** è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto maltese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«rappreżentanti professjonali»**	**la rappresentanza è aperta a chiunque:** **a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o** **b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato**
			Qualsiasi persona con esperienza legale, inclusi i notai, può agire dinanzi all'ufficio maltese della proprietà intellettuale. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio della proprietà intellettuale maltese. **(Opzione a).**

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
NIPO – Ufficio norvegese della proprietà intellettuale **(Norvegia)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«Advokat»** e **«Advokatfullmektig»**	Chi detiene i titoli di **«Advokat»** e **«Advokatfullmektig»,** ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto norvegese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli. Inoltre, se l'avvocato agisce come avvocato procuratore non è necessaria alcuna procura. Tuttavia, se l'avvocato agisce in qualità di dipendente di una società è necessaria una procura, anche se il dipendente è un avvocato procuratore.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC		**la rappresentanza è aperta a chiunque:** **a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o** **b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato**
			Chiunque può agire dinanzi all'ufficio norvegese della proprietà intellettuale. Per essere autorizzati a rappresentare terzi in materia di marchi dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio norvegese della proprietà intellettuale. **(Opzione a).**

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
Ufficio dei brevetti polacco **(Polonia)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**« prawnik»** **«Adwokat, radca prawny»**	Chi detiene il titolo di **«Adwokat, radca prawny»** , ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale in materia di marchi, disegni e modelli ai sensi del diritto della Polonia e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Zawodowi pełnomocnicy »** **«Rzecznik Patentowy»**	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale** Chi detiene il titolo di **«Rzecznik Patentowy»** (nell'elenco degli avvocati specializzati in brevetti dell'ufficio dei brevetti polacco) ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
INPI – Ufficio portoghese della proprietà industriale **(Portogallo)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«Profissionais de justiça»** **«Advogado»**	Chi detiene il titolo portoghese di **«Advogado»** , ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto portoghese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«mandatário autorizado»** **«Agentes da Propiedade Industrial»** e **«notary»**	**la rappresentanza è aperta a chiunque:** **a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o** **b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato** Qualsiasi persona può agire dinanzi all'istituto portoghese per la proprietà intellettuale. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'istituto portoghese per la proprietà intellettuale **(opzione a)** . In aggiunta, le persone che detengono i titoli di **«Agentes da Propiedade Industrial»** e **«notary»** sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'istituto portoghese per la proprietà industriale e non sono pertanto soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO **(opzione b)** .

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
OSIM – Ufficio statale rumeno per le invenzioni e i marchi **(Romania)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«Avocat»**	Le persone che detengono il titolo di **«Avocat»** e sono anche qualificate come avvocati di PI e membri della Camera romena dei mandatari per i brevetti sono abilitate ad agire in qualità di avvocati dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto della Romania e, di conseguenza, sono abilitate ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«reprezentanții or autorizați»** **«Consilier în proprietate industrială»**	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale** Chi detiene il titolo di **«Consilier în proprietate industrială»** (che deve inoltre essere membro di una camera nazionale) ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
SKIPO – Ufficio della proprietà industriale della Repubblica slovacca **(Slovacchia)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**« advokát»**	Chi detiene il titolo di **«advokát»** è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto slovacco e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Oprávnený zástupca»** **«Patentový zástupca»**	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale** Chi detiene il titolo di **«Patentový zástupca»** ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO.

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
SIPO – Ufficio sloveno della proprietà intellettuale **(Slovenia)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«odvetnik»**	Chi detiene il titolo di **«Odvetnik»** , ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto della Slovenia e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Zastopnik za modele in znamke»** (agente per disegni, modelli e marchi	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale** Chi detiene il titolo di **«Zastopnik za modele in znamke»** (agente per disegni, modelli e marchi) ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria, deve essere registrato nel registro degli agenti dell'ufficio sloveno della proprietà intellettuale ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO. I **«Notaries»** sono esplicitamente esclusi dal rappresentare terzi dinanzi all'ufficio sloveno della proprietà intellettuale.

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
OEPM – Ufficio dei brevetti e dei marchi spagnolo **(Spagna)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«abogado»**	Chi detiene il titolo di **«abogado»** , ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto spagnolo e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli, a condizione che la persona che rappresenta sia residente di uno Stato membro del SEE. Se la persona rappresentata non è residente di uno Stato membro del SEE, non può essere rappresentata da un avvocato (**«abogado»**), bensì da un mandatario abilitato che detenga il titolo di **«Agente Oficial de la Propiedad Industrial »** * *21/10/2021: la legislazione spagnola in questo settore è attualmente in fase di revisione. Cfr. il disegno di legge (« *Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.* ») Si può essere un **«abogado »** e un **«Agente Oficial de la Propiedad Industrial»** contemporaneamente.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Representante autorizado»** **«Agente Oficial de la Propiedad Industrial»**	**la rappresentanza è aperta a chiunque:** **a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o** **b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato**
			Qualsiasi persona può agire in materia di marchi, disegni e modelli dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto spagnolo, a condizione che la persona che rappresenta sia residente di uno Stato membro dell'UE. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'OEPM **(opzione a)** . Se la persona rappresentata non è residente di uno Stato membro dell'UE, deve essere rappresentata da una persona che detenga il titolo di **«Agente de la Propiedad Industrial»**

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Tipo di rappresentante	Terminologia nazionale	Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli
PRV – Ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni **(Svezia)**	**Avvocato** Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC	**«juridisk person»** **«Advokat »**	Chi detiene il titolo di **«Advokat»** , ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto svedese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.
	Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE / articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC	**«Auktoriserat ombud»** **«Patentombud »**	la rappresentanza è aperta a chiunque: a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato
			Qualsiasi persona può agire in materia di marchi, disegni e modelli dinanzi all'ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni **(opzione a)** . In aggiunta, le persone che detengono il titolo di **«Patentombud»** sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni in materia di marchi, disegni e modelli e non sono pertanto soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO **(opzione b)** .

Allegato 2

L'elenco che segue indica i paesi in cui esiste un titolo per chi è abilitato a rappresentare esclusivamente in materia di disegni o modelli. Se il paese non è nell'elenco vuol dire che il relativo diritto si estende anche in materia di marchi, e quindi la persona abilitata non figurerebbe nell'elenco speciale per i disegni o modelli.

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Terminologia nazionale	mandatario abilitato (esclusivamente disegni e modelli) Articolo 78, paragrafo 4, lettera c), RDC
PRH – Ufficio finlandese dei brevetti e delle registrazioni **(Finlandia)**	**«Mallioikeusasiamies»**	**la rappresentanza è aperta a chiunque:** **a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni o** **b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato**
		Qualunque persona fisica o giuridica può agire come rappresentante in materia di disegni e modelli dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale (**opzione a**). In aggiunta, le persone che detengono il titolo di **«Mallioikeusasiamies»** sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio finlandese dei brevetti e delle registrazioni in materia di disegni e modelli e non sono, pertanto, soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO (**opzione b**).

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Terminologia nazionale	mandatario abilitato (esclusivamente disegni e modelli) Articolo 78, paragrafo 4, lettera c), RDC
Ufficio della proprietà intellettuale d'Irlanda **(Irlanda)**	**«Registered Patent Agents»**	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale** Solo chi detiene il titolo di **«Registered Patent Agents»** ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO in materia di disegni e modelli.
UIBM – Ufficio italiano brevetti e marchi **(Italia)**	**«Consulente in brevetti»**	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale** Solo chi detiene il titolo di **«Consulente in brevetti»** ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO esclusivamente in materia di disegni e modelli.
LRPV – Ufficio dei brevetti della Repubblica di Lettonia **(Lettonia)**	**«PatentpiInvarotais dizainparaugu lietas»**	**l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale** Solo chi detiene il titolo di **«PatentpiInvarotais dizainparaugu lietas»** ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO esclusivamente in materia di disegni e modelli.

Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)	Terminologia nazionale	mandatario abilitato (esclusivamente disegni e modelli) Articolo 78, paragrafo 4, lettera c), RDC
PRV – Ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni **(Svezia)**	**«Varumaerkesombud»**	**la rappresentanza è aperta a chiunque:** **a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni o** **b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato**
		Qualsiasi persona può agire in materia di disegni e modellidinanzi all'ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni (**opzione a**). In aggiunta, le persone che detengono il titolo di **«Varumaerkesombud»** sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni in materia di disegni e modelli e non sono, pertanto, soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO (**Ozione b**).

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte A

Disposizioni generali

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

correzione di errori

Indice

1 Introduzione..... 152

2 Revoca di decisioni e cancellazione di iscrizioni nel registro.....152

2.1. Osservazioni generali.....152

2.2 Valutazione..... 153

2.2.1 Natura dell'errore..... 153

2.2.2 Termine di un anno.....154

2.2.3 Esistenza di un ricorso pendente nei confronti della decisione..... 154

2.3 Procedura – distinzione tra i casi con una sola o più di una parte interessata..... 155

2.3.1 Procedura con una sola parte interessata..... 155

2.3.2 Procedura con più di una parte interessata..... 156

3 Correzione di errori nella pubblicazione della domanda..... 157

3.1. Osservazioni generali.....157

3.2 Procedura..... 157

4 Correzione di errori nelle decisioni, nelle registrazioni di MUE o nella pubblicazione di registrazioni di MUE..... 158

4,1. Osservazioni generali.....158

4.2 Valutazione..... 158

4.3 Procedura..... 159

1 1 Introduzione

L'Ufficio porrà rimedio agli errori ad esso imputabili, in particolare, nei seguenti modi:

- revoca di decisioni e cancellazione di iscrizioni nel registro (articolo 103, RMUE, cfr. punto 2);
- correzione di errori nella pubblicazione di una domanda di MUE (articolo 44, paragrafo 3, RMUE, cfr. punto 3);
- correzione di errori nelle decisioni, nelle registrazioni di MUE o nella pubblicazione di registrazioni di MUE (articolo 102, RMUE, cfr. punto 4).

Questa sezione tratta gli aspetti procedurali e di valutazione delle disposizioni di cui sopra.

La distinzione tra revoca ai sensi dell'articolo 103, RMUE e correzione ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, RMUE si riferisce alla natura degli errori. I tipi di errori contemplati dall'articolo 103, RMUE, richiedono una nuova analisi del caso, mentre quelli contemplati dall'articolo 102, paragrafo 1, RMUE, non la richiedono. Per quanto riguarda gli effetti, la revoca annulla una decisione mentre la correzione di errori non pregiudica la validità della decisione e non apre un nuovo periodo di ricorso [28/05/2020, T-724/18 & T-184/19, AUREA BIOLABS (fig.) / Aurea et al., EU:T:2020:227, § 28-30; 22/09/2021, T-169/20, Marina yachting, EU:T:2021:609, § 111].

In base all'interpretazione dell'Ufficio dell'articolo 44, paragrafo 3, RMUE, gli errori così manifesti non richiedono una nuova valutazione o analisi. Tali rettifiche ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, RMUE possono applicarsi solo alla pubblicazione di domande di MUE, mentre le correzioni ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, RMUE possono applicarsi alle decisioni e alla registrazione e pubblicazione di registrazioni di MUE.

Questa sezione **non** si applica ai disegni e modelli comunitari registrati (DMC).

2 Revoca di decisioni e cancellazione di iscrizioni nel registro

2.1. Osservazioni generali

Articolo 103, RMUE Articolo 70, RDMUE

L'articolo 103, RMUE prevede la cancellazione di iscrizioni nel registro e la revoca di decisioni contenenti errori manifesti attribuibili all'Ufficio.

La procedura di revoca o di cancellazione può essere avviata dall'Ufficio di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti del procedimento.

Una decisione può essere revocata esclusivamente da un'altra decisione. Analogamente, anche le cancellazioni di iscrizioni nel registro richiedono una decisione di revoca. Le decisioni in merito alle richieste di revoca/cancellazione vengono adottate dal dipartimento che ha effettuato l'iscrizione o adottato la decisione.

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

2.2 Valutazione

2.2.1 Natura dell'errore

L'Ufficio deve verificare, in primo luogo, se la decisione o l'iscrizione contengano un errore manifesto.

Un errore è manifesto se **non consente di mantenere il dispositivo di tale decisione o tale iscrizione senza una nuova analisi**, che sarà effettuata successivamente dal dipartimento che ha preso tale decisione o ha effettuato tale iscrizione (22/09/2021, T-169/20, Marina yachting, EU:T:2021:609, § 111).

Gli errori manifesti non sono limitati agli errori procedurali (22/09/2021, T-169/20, Marina yachting, EU:T:2021:609, § 110). Pertanto, l'«errore manifesto» riguarda violazioni procedurali flagranti, un'evidente distorsione dei fatti o errori sostanziali evidenti, che richiedono una nuova analisi del caso.

Segue un elenco non esaustivo di esempi di errori manifesti che hanno dato luogo a decisioni errate che possono essere revocate o iscrizioni errate che possono essere cancellate.

- L'opposizione è stata ritenuta ammissibile benché non siano stati soddisfatti alcuni requisiti di ammissibilità (18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649).
- Una decisione di rifiuto della domanda di MUE per impedimenti assoluti viene notificata in assenza di osservazioni da parte del richiedente in risposta all'obiezione prima della scadenza del termine per la presentazione di tali osservazioni oppure in caso di rigetto delle osservazioni presentate dal richiedente in tempo utile.
- La domanda di MUE viene respinta a causa di impedimenti assoluti, ignorando una valida rivendicazione secondaria di dimostrare il carattere distintivo acquisito o la prova, debitamente presentata, del carattere distintivo acquisito (articolo 7, paragrafo 3, RMUE).
- La domanda di MUE viene respinta dalla divisione Opposizione, ignorando una richiesta della prova dell'uso o non considerando tale prova.
- L'opposizione è respinta sulla base della mancanza di prova dell'uso, ma all'opponente non è stato espressamente concesso un termine per la presentazione

della prova dell'uso, oppure quest'ultima è stata presentata in tempo utile e non è stata analizzata.

- La decisione di opposizione è stata pronunciata mentre il procedimento era sospeso o interrotto o, più in generale, prima della scadenza di un termine accordato a una delle parti.
- È stata commessa una qualsiasi violazione del diritto al contraddittorio (mancata trasmissione di osservazioni all'altra parte quando quest'ultima avrebbe dovuto beneficiare, a norma del regolamento o della prassi dell'Ufficio, di un termine per la replica).
- In sede di chiusura di un fascicolo a causa di una limitazione della domanda di un marchio dell'Unione europea oggetto di contestazione o di un ritiro, l'Ufficio ha emesso una decisione in merito alle spese trascurando un accordo sulle stesse fra entrambe le parti che era contenuto nel fascicolo.

2.2.2 Termine di un anno

L'Ufficio deve verificare, in secondo luogo, se sia trascorso un anno dalla notifica della decisione o dall'iscrizione nel registro.

L'articolo 103, paragrafo 2, RMUE stabilisce che la cancellazione o la revoca siano disposte entro un anno dalla data di adozione della decisione erronea o dell'iscrizione erronea nel registro, sentite le parti nel procedimento nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio UE in questione che siano iscritti nel registro. La revoca/cancellazione si considera «effettuata» alla data di notifica della decisione di revoca/cancellazione, indipendentemente da eventuali ricorsi.

Qualsiasi domanda di revoca/cancellazione ricevuta dopo un anno dalla data in cui è stata adottata la decisione errata o è stata effettuata l'iscrizione errata nel registro sarà respinta in quanto inammissibile dato che l'articolo 103, paragrafo 2, RMUE, prevede che la revoca/cancellazione debba essere effettuata entro un anno dall'errore pertinente. Analogamente, anche laddove una domanda pervenga entro il termine stabilito, essa sarà respinta qualora l'Ufficio non possa darvi seguito prima della scadenza del periodo di un anno, indipendentemente dal motivo per cui non sia possibile farlo entro i termini.

Tenuto conto del temine perentorio, le parti nel procedimento devono informare senza indugio l'Ufficio dell'errore manifesto individuato, in particolare qualora occorra consultare una controparte. In ogni caso, a prescindere dal tempo rimanente prima del termine di un anno, l'Ufficio avvierà sempre il procedimento di revoca/cancellazione laddove venga a conoscenza di un errore manifesto che richieda la revoca o la cancellazione e compirà quanto in suo potere per eseguire una procedura rapida da concludere in tempo utile.

2.2.3 Esistenza di un ricorso pendente nei confronti della decisione

L'esistenza di un ricorso promosso nei confronti di una decisione contenente un errore manifesto non rappresenta un ostacolo alla revoca. L'articolo 103, paragrafo 4, RMUE,

dispone che la procedura di ricorso diviene priva di oggetto a seguito della revoca della decisione erronea. Il dipartimento competente a decidere in merito alla revoca informerà immediatamente le Commissioni di ricorso qualora valuti di considerare una revoca e, inoltre, le informerà dell'esito delle proprie deliberazioni.

2.3 Procedura – distinzione tra i casi con una sola o più di una parte interessata

La procedura in cui solo **una parte** è interessata è descritta nel punto 2.3.1.

Un esempio è il caso in cui le osservazioni del richiedente del MUE non sono state prese in considerazione al momento del rigetto della domanda di MUE.

Qualora sia probabile che la revoca di una decisione riguardi **più di una parte**, occorre attenersi alla procedura descritta nel punto 2.3.2. Ad esempio, se l'Ufficio ha ignorato una richiesta di prova dell'uso, più parti saranno interessate dalla revoca di una decisione in un procedimento di opposizione.

Anche gli errori occorsi nella registrazione di un trasferimento di proprietà riguardano più di una parte. Benché la procedura di registrazione sia sostanzialmente *ex parte*, l'Ufficio stabilirà se le parti interessate siano più di una ai fini del procedimento di cancellazione dell'iscrizione erronea: il nuovo titolare, l'ex titolare e il terzo che avrebbe dovuto essere iscritto nel registro, a seconda del caso.

2.3.1 Procedura con una sola parte interessata

a) Errore rilevato dall'Ufficio

Se l'Ufficio stesso rileva la presenza di un errore, informa per iscritto la parte della propria intenzione di revocare la decisione/cancellare l'iscrizione e fissa un termine di un mese per la presentazione di osservazioni. La notifica deve indicare i motivi della revoca/cancellazione.

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

Se la parte non concorda in merito alla revoca o alla cancellazione, occorre adottare una decisione formale nel rispetto dei requisiti abituali descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, paragrafo 6.

b) Errore notificato dalla parte interessata

Se la parte interessata da un errore informa l'Ufficio per iscritto in merito all'errore, non occorre richiedere che vengano presentate osservazioni. In tali casi è necessario determinare se la richiesta di revoca/cancellazione sia giustificata e possibile. In caso affermativo, la decisione viene revocata/l'iscrizione nel registro è cancellata. Nel caso in cui ritenga che non sussistano motivi per la revoca/cancellazione o non sia più possibile agire in tal senso, l'Ufficio ne informa la parte, fornendo la debita motivazione del rigetto.

2.3.2 Procedura con più di una parte interessata

a) Errore rilevato dall'Ufficio

Se l'Ufficio stesso rileva la presenza di un errore, informa per iscritto le parti della propria intenzione di revocare la decisione/cancellare l'iscrizione e fissa un termine di un mese per la presentazione di osservazioni.

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

Se la parte che ha tratto vantaggio dall'errore non concorda in merito alla revoca/ cancellazione, occorre adottare una decisione motivata che sia conforme ai requisiti abituali descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 6.

b) Errore notificato da una delle parti

Se la parte pregiudicata da un errore informa l'Ufficio per iscritto, occorre determinare se la revoca/cancellazione sia giustificata e possibile. In caso affermativo, l'Ufficio notifica alla parte che ha tratto vantaggio dall'errore la propria intenzione di revoca/cancellazione e fissa un termine di un mese per presentare osservazioni (e invia una copia per conoscenza della notifica alla prima parte).

Se la parte che ha tratto vantaggio dall'errore concorda o non presenta osservazioni, l'Ufficio revoca la decisione/cancella l'iscrizione.

Se la parte che ha tratto vantaggio dall'errore non concorda in merito alla revoca o alla cancellazione, occorre adottare una decisione motivata che sia conforme ai requisiti abituali descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 6.

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

Infine, una volta che la revoca o la cancellazione siano divenute definitive, occorre rendere noto se un'iscrizione errata nel registro sia stata già pubblicata.

Se, nonostante le informazioni pervenute da una o dall'altra parte, l'Ufficio ritiene che non ci siano ragioni per revocare una decisione/cancellare un'iscrizione o non sia più possibile agire in tal senso, ne informerà le parti, fornendo motivazioni adeguate (e invierà per conoscenza all'altra parte la richiesta originale).

3 Correzione di errori nella pubblicazione della domanda

Articolo 44, paragrafi 3 e 4, RMUE

Articolo 46, paragrafo 2, RMUE

Articolo 11, RDMUE

3.1. Osservazioni generali

L'articolo 44, paragrafo 1, RMUE stabilisce che le domande di MUE che non siano state respinte a causa di impedimenti assoluti devono essere pubblicate.

L'articolo 44, paragrafi 3 e 4, RMUE fa riferimento alla correzione di errori attribuibili all'Ufficio nella pubblicazione della domanda.

Quelli che seguono sono esempi di errori rettificabili:

- Il MUE è stato pubblicato per meno classi rispetto a quelle contenute nella domanda.
- È stato richiesto il segno «x», ma la pubblicazione si riferisce al segno «y».
- L'elenco di prodotti e servizi pubblicato è errato.

3.2 Procedura

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.

Non è previsto un **termine** per le correzioni ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 3 e 4, RMUE.

Se la correzione è richiesta dal richiedente, la richiesta deve contenere:

- il numero di fascicolo della domanda MUE;
- il nome e l'indirizzo del richiedente o il numero identificativo e il nome del richiedente;
- l'indicazione dell'elemento da correggere e la versione corretta di tale elemento.

Se l'Ufficio verifica l'esistenza di un errore, la correzione viene notificata al richiedente e il MUE e la correzione vengono pubblicati.

Le correzioni di errori nelle domande di MUE ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 3 e 4, RMUE che non richiedono la ripubblicazione della domanda a fini di opposizione sono pubblicate nella sezione B.2 del Bollettino. Le rettifiche che invece richiedono la ripubblicazione della domanda a fini di opposizione sono pubblicate nella sezione A.2.

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

Per ulteriori informazioni sulle conseguenze della ripubblicazione sui procedimenti di opposizione pendenti, vedere le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, paragrafo 7.1.2.

I paragrafi precedenti si riferiscono alla correzione di errori imputabili esclusivamente all'Ufficio. Per le modifiche a una domanda MUE su iniziativa del richiedente, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, paragrafo 5.

4 Correzione di errori nelle decisioni, nelle registrazioni di MUE o nella pubblicazione di registrazioni di MUE

Articolo 55, RMUE

Articolo 102, RMUE

4,1. Osservazioni generali

Ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, RMUE, l'Ufficio rettifica eventuali **errori linguistici o di trascrizione** e **sviste manifeste** nelle sue decisioni, o **errori tecnici** ad esso imputabili nella registrazione di un marchio UE o nella pubblicazione della registrazione.

Per la differenza tra tali correzioni ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, RMUE e le correzioni della pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, RMUE o la revoca di decisioni/cancellazione di iscrizioni ai sensi dell'articolo 103, RMUE, cfr. il paragrafo 1.

4.2 Valutazione

Poiché non è previsto un **termine**, gli errori di cui all'articolo 102, paragrafo 1, RMUE possono essere corretti in qualsiasi momento.

Occorre verificare se l'errore da correggere sia un **errore linguistico o un errore di trascrizione, una svista manifesta o un errore tecnico**.

Le rettifiche delle decisioni ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, RMUE, si limitano agli errori formali evidenti che incidono esclusivamente sulla forma della decisione, non sul suo ambito di applicazione o sulla sua sostanza. Ciò vale per gli errori così evidenti che nessun'altra formulazione oltre a quella corretta potrebbe essere intesa e per gli errori che non giustificano l'annullamento o la revoca della decisione adottata. Ciò include errori che costituiscono elementi incongrui in una decisione che è altrimenti coerente e inequivocabile (28/05/2020, T-724/18 & T-184/19, AUREA BIOLABS (fig.) / Aurea et

al., EU:T:2020:227, § 29, 33-34). Anche il dictum di una decisione può essere rettificato se non si poteva prevedere nessuna formulazione diversa da quella risultante dalla correzione.

Al contrario, l'adozione di una decisione di revoca è giustificata da errori che non consentono di mantenere il dispositivo della decisione in questione senza una nuova analisi. Ciò vale per gli errori che attengono alla ripartizione delle spese, quelli relativi al diritto di essere ascoltato o ancora quelli vertenti sull'obbligo di motivazione (28/05/2020, T-724/18 e T-184/19, AUREA BIOLABS (fig.) / Aurea et al., EU:T:2020:227, § 30).

La natura degli errori e delle sviste che possono essere rettificati ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, RMUE significa che un ricorso promosso nei confronti di una decisione non rappresenta un ostacolo alla rettifica della decisione da parte del dipartimento di primo grado che l'ha adottata. Ciò nonostante, il dipartimento competente comunicherà senza indugio alle Commissioni di ricorso che intende considerare una rettifica oltre ad informarle dell'esito dell'esame (vale a dire l'eventuale rettifica effettuata) in modo che se ne possa tenere conto nel procedimento di ricorso.

Inoltre, l'articolo 102, paragrafo 1, RMUE fa riferimento agli errori nella **registrazione di un MUE o in qualsiasi iscrizione effettuata nel registro** ai sensi dell'articolo 111, paragrafi 2 e 3, RMUE, o di una decisione del Direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 4, RMUE, nonché agli errori nella pubblicazione di tali iscrizioni nel registro. Come indicato in precedenza, la correzione di tali errori non dovrebbe richiedere una nuova analisi del caso.

Quelli che seguono sono esempi di errori rettificabili:

- il MUE è registrato senza tener conto di una limitazione;
- il MUE viene registrato nonostante sia stato ritirato in precedenza;
- il MUE viene registrato malgrado sussista un'irregolarità, per esempio nel versamento delle tasse per la domanda;
- il MUE viene registrato nonostante sia stata accolta o sia in corso un'opposizione in merito;
- il dictum della decisione elenca le classi errate di prodotti o servizi, anche se quelle corrette sono riportate nel corpo della decisione;
- il dictum della decisione basata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE conferma l'opposizione mentre il corpo della decisione ritiene che l'opposizione sia infondata;
- quando, nel caso di un'opposizione parzialmente accolta sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il dictum non elenca tutti i prodotti/servizi per i quali il MUE dovrebbe essere respinto sulla base del confronto nel corpo della decisione.

4.3 Procedura

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

Se la correzione di errori contenuti nella registrazione di un MUE o nella pubblicazione della registrazione è richiesta dal titolare, la richiesta deve contenere:

- il numero di registrazione del MUE;
- il nome e l'indirizzo del titolare o il numero identificativo e il nome del titolare;
- l'indicazione dell'elemento che deve essere corretto e dell'elemento nella versione corretta.

A differenza della revoca, l'articolo 102, RMUE non stabilisce alcuna fase procedurale. Una rettifica sarà inviata alla parte o alle parti interessate. La lettera di accompagnamento deve spiegare brevemente le rettifiche.

a) Correzione nelle registrazioni

Le correzioni alle iscrizioni nel registro devono essere pubblicate ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 3, RMUE e articolo 116, paragrafo 1, lettera a), RMUE. Le correzioni di errori in iscrizioni presenti nel registro sono pubblicate nella sottosezione C.10 del Bollettino.

Ai sensi dell'articolo 102, RMUE, non è necessario pubblicare alcuna correzione se la pubblicazione iniziale si trovava nella sezione errata del Bollettino. Gli effetti legali della pubblicazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, RMUE, rimangono invariati, a prescindere dal fatto che la pubblicazione compaia nella parte B.1 o nella parte B.2 del Bollettino.

b) Correzione nelle decisioni

Se in una decisione viene effettuata una correzione, la rettifica è messa a disposizione del pubblico nella banca dati Giurisprudenza su eSearch dell'Ufficio.

La data della decisione **rimane invariata dopo la correzione. Pertanto il termine per la presentazione del ricorso non è soggetto a modifiche.**

c) Correzione di errori in notifiche diverse dalle decisioni

Gli errori contenuti in notifiche diverse dalle decisioni possono essere rettificati inviando una notifica corretta in cui si dichiari che essa sostituisce e annulla la notifica precedentemente trasmessa.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 7

Revisione

Indice

1 Principi generali..... 163

2 Revisione delle decisioni..... 163

2.1 Nessuna rettifica della decisione impugnata..... 164

2.2 Rettifica della decisione impugnata..... 164

2.2.1 Contenuto della decisione sulla rettifica.....165

2.2.2 Comunicazione della decisione sulla rettifica.....165

1 Principi generali

Articolo 66, RMUE
Articolo 55 RDC
Articolo 69, RMUE Articolo 58, RDC

Articolo 34, paragrafo 1, RDMUE

La revisione si verifica solo nei casi *ex parte*, vale a dire quelli che riguardano una sola parte.

La revisione consente all'organo che ha adottato in prima istanza la decisione che è stata impugnata di rettificarla se il ricorso è ammissibile e fondato. Funzione della revisione è impedire che le Commissioni decidano su ricorsi esperiti contro decisioni per le quali anche il dipartimento che le ha adottate sia in grado di riconoscere la legittimità di una loro eventuale rettifica.

I procedimenti di revisione possono avere luogo se è stato presentato un ricorso contro una decisione per la quale siano competenti le Commissioni di ricorso.

Le Commissione di ricorso rinviano la decisione impugnata all'organo che ha adottato la decisione affinché la stessa possa essere rivista.

Una decisione può essere rettificata solo entro un mese dal ricevimento della memoria contenente i motivi del ricorso.

Poiché la revisione richiede un ricorso pendente, non avrà luogo quando il ricorso viene ritirato prima che possa essere adottata una decisione sulla revisione.

2 Revisione delle decisioni

Articolo 69 RMUE

Articolo 58 RDC

Articolo 23, paragrafo 1, articolo 33 e articolo 34, paragrafo 1, RDMUE

Articolo 35, paragrafi 1 e 2, REDC

Nei procedimenti *ex parte*, una volta che la Commissione di ricorso ritiene il ricorso ammissibile, il cancelliere delle Commissioni di ricorso invia i relativi documenti (il ricorso e la memoria contenente i motivi) al dipartimento che ha adottato la decisione impugnata per la revisione.

Il dipartimento interessato esamina se la decisione impugnata debba essere rettificata o meno.

Poiché la revisione può comportare una rettifica della decisione impugnata solo se il ricorso è ammissibile e fondato, il dipartimento competente deve altresì verificare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il ricorso è ammissibile (articolo 23, paragrafo 1, RDMUE, o articolo 35, paragrafi 1 e 2, REDC); e
- il ricorso è «fondato» nell'ambito dello stesso, per motivi sostanziali o procedurali.

La data pertinente per valutare la fondatezza del ricorso è la data alla quale il dipartimento competente ha adottato la decisione impugnata.

La decisione impugnata non può essere rettificata nel caso in cui il ricorrente tenti di sanare le irregolarità per la prima volta davanti alla Commissione di ricorso.

2.1 Nessuna rettifica della decisione impugnata

Articolo 69, paragrafo 2, RMUE Articolo 58, paragrafo 2, RDC

Quando il dipartimento competente giunge alla conclusione che non sussistono le condizioni per la rettifica della decisione impugnata, e al più tardi allo scadere di un mese dal ricevimento dei motivi di ricorso, riferisce il caso alle Commissioni di ricorso senza alcun parere o dichiarazione.

Non viene emessa alcuna decisione formale di rifiuto della rettifica della decisione impugnata e il procedimento prosegue dinanzi alle Commissioni di ricorso.

2.2 Rettifica della decisione impugnata

Articolo 69, paragrafi 1 e 2, RMUE

Articolo 33, lettera b), e articolo 34, paragrafi 1 e 2, RDMUE

Articolo 58, paragrafi 1 e 2, RDC

Articolo 37, REDC

Qualora il dipartimento competente giunga alla conclusione che le condizioni per la rettifica della decisione impugnata sono soddisfatte, ne informa senza indugio la Commissione di ricorso.

Inoltre, saranno adottate le seguenti azioni procedurali:

- entro un mese dalla presentazione della memoria contenente i motivi del ricorso al dipartimento competente, quest'ultimo deve adottare una decisione che abroghi integralmente la decisione impugnata («decisione sulla rettifica»);
- il dipartimento competente adotta una nuova decisione nel merito insieme alla decisione di rettifica o in una fase successiva;
- la Commissione di ricorso decide in merito alla chiusura del ricorso.

2.2.1 Contenuto della decisione sulla rettifica

A seconda delle ragioni riscontrate dal dipartimento competente per rettificare la decisione impugnata, l'esito può determinare una delle seguenti situazioni.

1. Una nuova interazione con la parte (ad esempio perché una richiesta di proroga è stata ignorata).

   In tal caso, l'Ufficio fisserà nuovi termini per la parte e sarà adottata una nuova decisione nel merito in una fase successiva.
2. Una nuova decisione nel merito adottata direttamente senza alcuna interazione con la parte (ad esempio, se la prova del carattere distintivo acquisito era inclusa nel fascicolo ma non è stata trattata nella decisione impugnata).

   In questo caso, la nuova decisione nel merito può essere emessa unitamente alla decisione sulla rettifica o in una fase successiva.

Tenendo conto di ciò, la decisione sulla rettifica deve contenere quanto segue:

1. i motivi che giustificano la rettifica della decisione iniziale;
2. una dichiarazione secondo cui la decisione iniziale (ossia la decisione impugnata) è considerata abrogata;
3. una dichiarazione attestante lo stato di avanzamento procedurale del procedimento d'esame, vale a dire:
   - una dichiarazione secondo cui una decisione sul merito sarà adottata in una fase successiva e l'indicazione che la decisione sulla rettifica può essere impugnata solo insieme alla decisione sul merito successiva;

     o
   - una dichiarazione che in questa sede è adottata una nuova decisione sul merito che sostituisce la decisione iniziale e l'indicazione che può essere presentato un ricorso entro due mesi;
4. nei procedimenti in materia di disegni o modelli, un ordine di rimborso della tassa di ricorso.

La nuova decisione sul merito può riaprire il procedimento e consentire un nuovo esame, che può andare oltre l'ambito del ricorso iniziale. La nuova decisione nel merito può avere lo stesso risultato.

2.2.2 Comunicazione della decisione sulla rettifica

Una volta adottata la decisione sulla rettifica, il dipartimento competente deve informare tempestivamente il cancelliere delle Commissioni di ricorso. La Commissione di ricorso decide in merito alla chiusura del ricorso e la relativa tassa verrà rimborsata.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 8

Restitutio in integrum

Indice

1 Principi generali.....168

2 Criteri per la concessione della *restitutio in integrum*.....168

2.1 La condizione di «tutta la diligenza dovuta nelle circostanze».....168

2.2 Perdita di diritti o decadenza da mezzi di ricorso come conseguenza diretta della mancata osservanza del termine.....171

3 Aspetti procedurali..... 172

3.1 Procedimenti nei quali si applica la *restitutio in integrum*..... 172

3.2 Parti.....173

3.3 Termine per presentare una domanda all'Ufficio da parte degli uffici nazionali..... 173

3.4 Termini esclusi dalla *restitutio in integrum*.....173

3.5 Effetti della *restitutio in integrum*.....174

3.6 Termini..... 175

3.7 Tasse.....175

3.8 Lingue e traduzioni.....176

3.9 Particolari e prove.....177

3.10 Competenza.....178

3.11 Pubblicazioni.....178

3.12 Decisione, ruolo delle altre parti nel procedimento di *restitutio in integrum*..... 178

3.13 *Restitutio in integrum* in caso di rinnovi..... 179

4 Procedimenti di terzi.....180

1 Principi generali

Articolo 104, RMUE
Articolo 67, RDC

Le parti di un procedimento dinanzi all'Ufficio possono essere reintegrate nei loro diritti (*restitutio in integrum*) qualora, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non siano state in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio e, a norma dei regolamenti applicabili, l'inosservanza abbia avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso (28/06/2012, T-314/10, Cook's, EU:T:2012:329, § 16-17; 26/09/2017, T-84/16, widiba (fig.) / ING DiBa (fig.) et al., EU:T:2017:661, § 27).

Il rispetto dei termini è una questione di ordine pubblico e soddisfa i requisiti della certezza del diritto e della necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia. Deroghe a tali norme possono essere concesse soltanto in circostanze del tutto eccezionali (23/09/2020, T-557/19, 7SEVEN (fig.), EU:T:2020:450, § 34). Di conseguenza, le condizioni d'applicazione della *restitutio in integrum* devono essere interpretate restrittivamente (19/09/2012, T-267/11, VR, EU:T:2012:446, § 35; 16/06/2015, T-585/13, JBG Gauff Ingenieure (fig.) / Gauff et al., EU:T:2015:386, § 25).

La *restitutio in integrum* è possibile unicamente dietro presentazione di una richiesta all'Ufficio. Tale richiesta è soggetta al pagamento di una tassa (cfr. punto 3.7).

L'Ufficio non è in alcun modo tenuto a informare o consigliare una parte del procedimento dinanzi a esso ad avvalersi di un determinato strumento giuridico, compresa la *restitutio in integrum* (06/10/2021, T-635/20, Juvéderm vybrance, EU:T:2021:656, § 36).

2 Criteri per la concessione della *restitutio in integrum*

Vi sono due requisiti per la *restitutio in integrum*:

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

2.1 La condizione di «tutta la diligenza dovuta nelle circostanze»

I diritti verranno ristabiliti soltanto in condizioni eccezionali che non possono essere previste secondo esperienza (13/05/2009, T-136/08, Aurelia, EU:T:2009:155, § 26) e che, pertanto, risultano essere imprevedibili e involontarie.

Se la parte si fa rappresentare, la mancata applicazione da parte del rappresentante di tutta la diligenza dovuta è imputabile alla parte che lo stesso rappresenta (19/09/2012, T-267/11, VR, EU:T:2012:446, § 40; 16/12/2020, T-3/20, Canoleum / Marmoleum, EU:T:2020:606, § 45). La questione se la parte abbia esercitato la vigilanza necessaria per attenuare gli errori del suo rappresentante determinando la perdita di un diritto non può scusarlo [19/09/2012, T-267/11, VR, EU:T:2012:446, § 41; 31/01/2019, T-604/17, REJECTION OF RESTITUTIO IN INTEGRUM (RECORDAL), EU:T:2019:42, § 21].

1. **a) Esempi nei quali il requisito di «tutta la dovuta diligenza» è stato soddisfatto**

   Mancata consegna della corrispondenza

   In linea di principio, la mancata consegna da parte del servizio postale o altro servizio di spedizione non comporta alcuna negligenza a carico della parte interessata (25/06/2012, R 1928/2011-4, SUN PARK HOLIDAYS/SUNPARKS). Tuttavia, spetta ai rappresentanti delle parti quanto meno stabilire anticipatamente, contattando il loro corriere, quali sono gli abituali tempi di consegna (per esempio nel caso di lettere inviate dalla Germania alla Spagna nella decisione del 04/05/2011, R 2138/2010-1, YELLOWLINE/Yello).

   Errori dell'Ufficio e relative ripercussioni

   Il grado di diligenza che le parti devono dimostrare al fine di essere reintegrate nei loro diritti deve essere determinato alla luce di tutte le circostanze significative. Queste ultime possono includere un errore significativo commesso dall'Ufficio e le relative ripercussioni. Di conseguenza, anche qualora la parte interessata non sia stata in grado di dare prova di tutta la diligenza dovuta, un errore significativo da parte dell'Ufficio può determinare la concessione della *restitutio in integrum* (25/04/2012, T-326/11, BrainLAB, EU:T:2012:202, § 57, 59).

   Forza maggiore

   Circostanze quali disastri naturali e scioperi generali sono considerati soddisfare il requisito di tutta la dovuta diligenza. Un altro evento imprevedibile può verificarsi quando tutti i dipendenti di uno studio legale che rappresenta la parte interessata sono di fatto impossibilitati ad accedere ai fascicoli fisici e, di conseguenza, a intraprendere ulteriori azioni per rispettare il termine [14/06/2021, R 735/2021-4, MOOI MUSEUM OF OPTICAL ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.) et al., § 15].

2. **Esempi nei quali il requisito di «tutta la dovuta diligenza» non è stato soddisfatto**

   a. **Errori nell'amministrazione o nell'organizzazione**

      Delega di compiti

      La parte del procedimento che delega i compiti amministrativi ad essa relativi deve garantire che la persona scelta fornisca le garanzie necessarie per assicurare il corretto svolgimento dei compiti (13/09/2011, T-397/10, Sport shoe, EU:T:2011:464, § 25).

      Gestione dei file

Errori nella gestione dei file causata dai dipendenti del rappresentante o dal sistema informatico stesso sono prevedibili. Di conseguenza, la dovuta diligenza richiederebbe un sistema in grado di rilevare e monitorare tali errori [13/05/2009, T-136/08, Aurelia, EU:T:2009:155, § 18; 26/09/2017, T-84/16, widiba (fig.) / ING DiBa (fig.) et al., EU:T:2017:661, § 39; 21/04/2021, T-382/20, Table knives, forks and spoons, EU:T:2021:210, § 31-34].

Per esempio, un errore da parte del responsabile ufficio rinnovi di una società privata che monitora le prestazioni del personale quotidianamente non costituisce un evento eccezionale [24/04/2013, R 1728/2012-3, LIFTING DEVICES (PART OF-)].

Carico di lavoro

Il carico di lavoro eccessivo e le restrizioni in materia organizzativa che i richiedenti asseriscono di aver subito sono solitamente irrilevanti (20/06/2001, T-146/00, Dakota, EU:T:2001:168, § 62; 20/04/2010, T-187/08, Dog, EU:T:2010:150, § 34).

Assenza di un membro chiave dell'ufficio contabilità

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

Ritardo nelle istruzioni

Un ritardo da parte del titolare nel fornire istruzioni non è un evento eccezionale (15/04/2011, R 1439/2010-4, SUBSTRAL NUTRI + MAX / NUTRIMIX).

Problemi finanziari/chiusura dell'attività

Problemi finanziari presso l'azienda del titolare, la sua chiusura o la perdita di commesse non possono essere accettati come motivo per il fatto che il titolare non sia stato in grado di rispettare il termine per rinnovare il suo marchio dell'Unione europea (31/03/2011, R 1397/2010-1, CAPTAIN).

b. **Funzioni ed errori dei rappresentanti professionali**

Errori di diritto ed errate interpretazioni

Errori di diritto commessi da un rappresentante professionale non garantiscono la *restitutio in integrum* (16/11/2010, R 1498/2010-4, REGINE'S / REGINA DETECHA, CH.V.D). Un'errata interpretazione del diritto applicabile non può essere considerata, in linea di principio, come un «ostacolo» alla conformità rispetto al termine [14/06/2012, R 2235/2011-1, KA; 28/04/2020, R 2391/2019-5, STAHL (fig.)].

Considerazione dei termini

L'attenta considerazione dei termini rientra tra i doveri fondamentali dei rappresentanti professionali, compresa la verifica accurata del rapporto di trasmissione dopo la presentazione dei documenti [26/06/2017, R 748/2017-2, GIBBS S3 Business, Technology and Community Partner (fig.)/STHREE et al., § 43]. Un errore materiale nell'inserire una scadenza non può essere considerato

come un evento eccezionale o imprevedibile (31/01/2013, R 265/2012-1, KANSI / Kanz).

Calcolo dei termini

Un erroneo calcolo del termine non costituisce un evento eccezionale che non può essere previsto per esperienza (05/07/2013, R 194/2011-4, PAYENGINE / SP ENGINE). Il calcolo corretto della scadenza è disciplinato dal RMUE e dal RDMUE, e la parte non può giustificare il mancato rispetto del termine per il fatto che la scadenza non veniva visualizzata nella banca dati online dell'Ufficio [03/09/2019, R 500/2019-5, minimon (fig.) / Minimensch, § 36]. La stessa regola si applica ai disegni e modelli comunitari qualora le disposizioni pertinenti siano contenute nel RDC e nel REDC.

c. **Errori materiali**

Cancellazione di una scadenza

La cancellazione di una scadenza da parte di un assistente non è prevedibile (28/06/2010, R 268/2010-2, ORION).

Errore relativo al bonifico bancario

Un errore nella trasmissione dei dati a una banca o un errore commesso da una banca nell'esecuzione del bonifico all'Ufficio non possono essere considerati eccezionali o imprevedibili. La parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio è tenuta a prevedere tali circostanze e ad adottare le precauzioni necessarie a garantire che il pagamento sia effettuato entro il termine stabilito (13/10/2021, T-732/20, Crystal, EU:T:2021:696, § 29-31).

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

Articolo 104, paragrafo 1, RMUE

La mancata osservanza del termine deve avere avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

Articolo 47, paragrafo 2, articolo 95, paragrafo 2 e articolo 96, paragrafo 1, RMUE

Articolo 7, articolo 8 paragrafi 1-4, 7 e 8, articolo 14 e articolo 17 paragrafi 1 e 2, RDMUE

Diverso è il caso allorché i regolamenti prevedono opzioni procedurali di cui le parti nel procedimento possono avvalersi liberamente, per esempio, richiedere un'audizione orale, o chiedere che l'opponente fornisca prove relative all'uso effettivo del suo marchio anteriore, o domandare una proroga del periodo di riflessione ai sensi dell'articolo 7, RDMUE. Lo stesso periodo di riflessione non è soggetto a *restitutio in integrum*, non essendo un termine entro il quale una parte è tenuta a compiere un atto.

Articolo 38, paragrafo 1, Articoli 41 e 42, e articolo 155, paragrafo 1, RMUE

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

La restitutio in integrum è inoltre applicabile in caso di tardiva presentazione di fatti e argomenti e di tardivo deposito di osservazioni sulle dichiarazioni dell'altra parte, nei procedimenti inter partes, qualora l'Ufficio rifiuti di prenderli in considerazione a motivo del ritardo. La perdita di diritti, in questo caso, consiste nell'esclusione di quelle presentazioni e osservazioni dai fatti e dagli argomenti sui quali l'Ufficio fonda la sua decisione

3 Aspetti procedurali

Articolo 104 paragrafo 2, RMUE

Articolo 65, paragrafo 1, lettera i), RDMUE

Articolo 67, paragrafo 2, RDC

Articolo 68, paragrafo 1, lettera g), REDC

3.1 Procedimenti nei quali si applica la *restitutio in integrum*

La *restitutio in integrum* è applicabile in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio (*ex parte*, *inter partes* e procedimenti di ricorso).

Sono inclusi i procedimenti contemplati dal regolamento sul marchio comunitario («RMUE»), nonché i procedimenti relativi a disegni o modelli comunitari registrati previsti dal regolamento su disegni e modelli comunitari («RDC»). Le disposizioni pertinenti non variano sostanzialmente, a differenza dei requisiti per le traduzioni (cfr. punto 3.8).

Pertanto, a meno che non sia non specificamente esclusa dall'articolo 104, paragrafo 5, RMUE, o dall'articolo 67, paragrafo 5, RDC, la*restitutio in integrum* è applicabile.

Il riferimento all'articolo 105, RMUE, contenuto nell'articolo 104, paragrafo 5, RMUE, va inteso nel senso che esclude dalla *restitutio in integrum* solo i termini stabiliti come tali dall'articolo 105, RMUE, ossia i termini per la richiesta di prosecuzione del procedimento e per il pagamento della tassa ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, RMUE. Di conseguenza, la *restitutio in integrum* è applicabile per i termini di cui all'articolo 105, paragrafo 2, RMUE, nella misura in cui non sono espressamente esclusi dall'articolo 104, paragrafo 5, RMUE.

A differenza del RMUE per i MUE, il RDC non prevede la prosecuzione del procedimento per i DMC.

Per la *restitutio* in procedure di rinnovo cfr. il punto 3.13.

3.2 Parti

Articolo 104, RMUE Articolo 67, RDC

La *restitutio in integrum* è applicabile a qualsiasi parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio.

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

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

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

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

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

3.4 Termini esclusi dalla *restitutio in integrum*

Articolo 104, paragrafo 5, RMUE Articolo 67, paragrafo 5, RDC

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

Articolo 41, paragrafo 1 e articolo 67, paragrafo 5, RDC Articolo 8, paragrafo 1, REDC

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

Articolo 46, paragrafi 1 e 3 e articolo 104, paragrafo 5, RMUE

- Il termine per il deposito di un'opposizione a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, RMUE, ivi compreso il termine per il pagamento della tassa d'opposizione di cui all'articolo 46, paragrafo 3, RMUE.

Articolo 104, paragrafo 2 e 5, RMUE Articolo 67, paragrafi 2 e 5, RDC

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

Articolo 105, paragrafo 1, RMUE

- Il termine per richiedere la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'articolo 105, RMUE, incluso il termine per il pagamento della tassa di cui all'articolo 105, paragrafo 1, RMUE.

Articolo 72, paragrafo 5, RMUE

- Il termine di due mesi per proporre un ricorso contro la decisione delle Commissioni di ricorso dinanzi al Tribunale (08/06/2016, T-583/15, DEVICE OF THE PEACE SYMBOL, EU:T:2016:338).

3.5 Effetti della *restitutio in integrum*

La concessione della *restitutio in integrum* produce l'effetto giuridico per cui, con effetto retroattivo, il termine che non è stato osservato sarà da ritenersi osservato, e ogni eventuale perdita di diritti verificatasi nel frattempo sarà considerata come mai intervenuta. Qualsiasi decisione presa dall'Ufficio durante tale periodo e basata

sull'inosservanza del termine potrà essere inficiata, con la conseguenza che, una volta concessa la *restitutio in integrum*, non sarà più necessario esperire ricorso contro tale decisione dell'Ufficio al fine di ottenerne l'annullamento. La *restitutio in integrum* reintegra effettivamente la parte interessata in tutti i suoi diritti.

3.6 Termini

Articolo 53, paragrafo 3, e articolo 104, paragrafo 2, RMUE Articolo 13, paragrafo 3 e articolo 67, paragrafo 2, RDC

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

La richiesta deve essere presentata entro due mesi a decorrere dalla cessazione della causa dell'inosservanza, e in ogni caso entro un anno dalla scadenza del termine non osservato. Entro questo medesimo periodo l'atto omesso deve essere compiuto. La data in cui viene eliminata la causa dell'inadempienza è la prima data in cui la parte era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dei fatti che hanno determinato la mancata osservanza. Se il motivo dell'inadempienza è l'assenza o la malattia del rappresentante professionale che si occupa del caso, la data in cui viene eliminata la causa dell'inadempienza è la data in cui il rappresentante rientra al lavoro.

Se la domanda di *restitutio in integrum* viene depositata in ritardo, essa sarà respinta in quanto irricevibile.

3.7 Tasse

Articolo 104, paragrafo 3, e Allegato I, punto 22, RMUE Articolo 67, paragrafo 3, RDC Allegato, punto 15, RTDC

Entro lo stesso termine, il richiedente deve pagare anche la tassa per la *restitutio in integrum* (cfr. il punto 3.6 che precede).

Come regola generale, la tassa individuale (pari a 200 EUR) deve essere pagata per ogni richiesta di *restitutio in integrum* (in altri termini, per ogni singolo diritto è dovuta una tassa). Tuttavia, in alcuni casi possono applicarsi eccezioni. Le condizioni minime per l'applicazione di tali eccezioni sono le seguenti:

1. i diritti dovrebbero ascriversi tutti allo stesso titolare;
2. i diritti dovrebbero essere tutti dello stesso tipo (per esempio MUE, DMC);
3. la scadenza del termine non osservato dovrebbe essere la stessa per tutti i diritti (per esempio termine non osservato per il rinnovo);
4. la perdita dei diritti interessati dovrebbe essere dovuta alle stesse circostanze.

Tali condizioni sono cumulative. Pertanto, la richiesta di *restitutio in integrum* in relazione a più diritti può essere soggetta a un'unica tassa solo quando ognuna di esse è soddisfatta.

Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni, deve essere pagata una tassa individuale per ciascun diritto in questione.

Qualora il richiedente non paghi la tassa entro la scadenza del termine, la richiesta di *restitutio in integrum* si considera non presentata.

Nel caso in cui la richiesta non si consideri depositata a causa di un pagamento tardivo o insufficiente della tassa o perché è stata depositata in relazione a un termine escluso dalla *restitutio in integrum* (cfr. il punto 3.4 che precede), qualsiasi tassa pagata (anche in modo tardivo o insufficiente) sarà rimborsata.

Tuttavia, una volta che la richiesta di *restitutio in integrum* è stata considerata depositata, la tassa non sarà rimborsata nell'eventualità che la richiesta di *restitutio in integrum* venga ritirata in un momento successivo oppure venga respinta come irricevibile o per motivi di merito (ossia la condizione relativa a «tutta la dovuta diligenza» non risulta soddisfatta; cfr. il punto 2.1 che precede).

3.8 Lingue e traduzioni

Articolo 146, RMUE
Articolo 24, REMUE
Articolo 98, RDC
Articoli 80 e 81, REDC

La richiesta di *restitutio in integrum* è presentata nella lingua utilizzata, o in una delle lingue che possono essere utilizzate, nei procedimenti interessati dall'inosservanza del termine. Ad esempio, nel procedimento di registrazione del MUE, consiste nella lingua della corrispondenza indicata nella domanda; nel procedimento di registrazione del DMC consiste nella lingua utilizzata per il deposito della domanda o nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda; nel procedimento di opposizione consiste nella lingua del procedimento di opposizione; nel procedimento di nullità del DMC consiste nella lingua del procedimento di nullità (articolo 98, paragrafo 4, RDC); e nel procedimento di rinnovo consiste in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

Se la richiesta di *restitutio in integrum* non è depositata nella lingua procedurale, il richiedente deve presentare una traduzione in tale lingua entro un mese dalla data di presentazione della richiesta (articolo 146, paragrafo 9, RMUE e articolo 81, paragrafo 1, REDC). Se non viene presentata in tempo una traduzione nella lingua procedurale, la richiesta di *restitutio in integrum* sarà respinta come irricevibile.

Le prove a sostegno della richiesta di *restitutio in integrum* possono essere depositate in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea. Le norme per la traduzione nei

procedimenti in materia di MUE differiscono da quelle nei procedimenti in materia di DMC. Se le prove nei procedimenti in materia di MUE non sono state presentate nella lingua procedurale, l'Ufficio può richiedere una traduzione in tale lingua (articolo 24, REMUE). Nei procedimenti riguardanti DMC, l'Ufficio può chiedere che entro un termine da esso indicato venga presentata una traduzione nella lingua procedurale o, a scelta della parte del procedimento, in una delle lingue dell'Ufficio (articolo 81, paragrafo 2, REDC).

Qualora una traduzione non sia presentata entro i termini, le prove non saranno prese in considerazione.

3.9 Particolari e prove

Articoli 97 e 104, RMUE Articolo 65 e articolo 67, RDC

La richiesta di *restitutio in integrum* deve essere motivata e corredata dell'indicazione dei fatti su cui è fondata. La domanda deve indicare quale termine non è stato rispettato.

Dal momento che la concessione della *restitutio in integrum* è fondamentalmente una questione di fatti, si consiglia alla parte richiedente di addurre mezzi di prova mediante dichiarazioni rese sotto giuramento o in forma solenne. Le dichiarazioni redatte dalle stesse parti interessate o da loro dipendenti hanno, in genere, un peso minore rispetto alle prove provenienti da fonte indipendente (16/06/2015, T-586/13, Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW (fig.) / Gauff et al., EU:T:2015:385, § 29).

Inoltre, l'atto omesso deve essere compiuto contemporaneamente alla richiesta di *restitutio in integrum*, al più tardi entro la scadenza del termine per la presentazione della richiesta di *restitutio in integrum*. Ad esempio, se il termine per la presentazione delle osservazioni non è stato rispettato, le osservazioni devono essere presentate insieme alla richiesta di *restitutio in integrum*. Una richiesta di estensione del termine non sarà accettata come «atto omesso». In caso di mancato pagamento di una tassa, questa deve essere pagata unitamente alla richiesta di *restitutio in integrum*.

Se i motivi su cui si basa la richiesta e i fatti su cui è fondata non vengono presentati, la richiesta di *restitutio in integrum* sarà respinta come irricevibile. Lo stesso si applica se l'atto omesso non è completato.

3.10 Competenza

Articolo 104, RMUE

Articolo 67, RDC

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

3.11 Pubblicazioni

Articolo 53, paragrafo 5, 7 e 8; articolo 104, paragrafo 7, e articolo 111, paragrafo 3, lettere k) e l), e articolo 116, paragrafo 1, lettera a), RMUE

Articolo 67, RDC

Articolo 22, paragrafi 4 e 5; articolo 69, paragrafo 3, lettere m) e n), e articolo 70, paragrafo 2, REDC

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

A tale pubblicazione corrisponderà un'analoga iscrizione nel registro.

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

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

Articoli 66 e 67, RMUE

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

La decisione di rifiutare la *restitutio in integrum* sarà motivata, possibilmente, nell'ambito della decisione che pone fine al procedimento. L'Ufficio può inoltre adottare una decisione separata sulla richiesta di *restitutio in integrum*. In entrambi casi, il richiedente la *restitutio in integrum* potrà impugnare il rigetto della sua richiesta di *restitutio in integrum* congiuntamente alla presentazione di un ricorso contro la decisione definitiva.

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

L'altra parte del procedimento *inter partes* sarà informata sia dell'avvenuta richiesta di *restitutio in integrum*, nonché dell'esito del procedimento. Qualora la *restitutio in integrum* venga concessa, l'unico mezzo di ricorso possibile a disposizione dell'altra parte è l'opposizione di terzi (cfr. il punto 4 che segue).

3.13 *Restitutio in integrum* in caso di rinnovi

I principi menzionati nel presente capitolo si applicano anche alle richieste di *restitutio in integrum* nelle procedure di rinnovo, ma con le seguenti particolarità.

Parte nel procedimento

Nelle procedure di rinnovo, le persone autorizzate ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, RMUE o dell'articolo 13, paragrafo 1, RDC che non hanno rispettato il termine di rinnovo costituiscono parte della procedura di rinnovo e possono, pertanto, richiedere la *restitutio in integrum* a proprio nome (23/09/2020, T-557/19, 7SEVEN (fig.), EU:T:2020:450, § 26, 31-32).

Termini

Laddove il termine per il rinnovo non sia stato rispettato e la perdita dei diritti sia stata notificata al titolare del MUE, il giorno di detta notifica è il momento a partire dal quale un titolare diligente dispone di due mesi per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 104, RMUE o all'articolo 67, RDC (30/09/2010, C-479/09 P, DANELECTRO, EU:C:2010:571, § 36, 42; 28/09/2021, R 396/2021-2, Netcomponents, § 28). La notifica della perdita del diritto al titolare vale anche per una persona autorizzata (23/09/2020, T-557/19, 7SEVEN (fig.), EU:T:2020:450, § 47 et seq.).

Qualora il richiedente non presenti la domanda di rinnovo o non paghi la tassa di rinnovo, il periodo di un anno dopo la scadenza del termine non rispettato (articolo 104, paragrafo 2, RMUE o articolo 67, paragrafo 2, RDC) decorre dal giorno in cui termina la protezione e non dalla data di scadenza dell'ulteriore termine di sei mesi di cui all'articolo 53, paragrafo 3, RMUE o all'articolo 13, paragrafo 3, RDC.

Tasse

L'eccezione alla norma generale secondo cui deve essere pagata una tassa individuale per ogni richiesta di *restitutio in integrum* si applica anche ai rinnovi (cfr. punto 3.7). Se una parte non ha rinnovato più registrazioni di MUE, può presentare un'unica richiesta di *restitutio in integrum* per il rinnovo di tutti i suoi marchi e pagare un'unica tassa di *restitutio in integrum*.

Le tasse devono essere pagate unitamente alla richiesta di *restitutio in integrum*. L'importo della tassa dipende dal termine entro il quale la parte chiede di essere reintegrata: il periodo di base per il rinnovo, il periodo di tolleranza per il rinnovo o il termine per il pagamento tardivo ai sensi dell'articolo 180, RMUE o dell'articolo 7, paragrafo 3, RTDC.

Indicazione del periodo da reintegrare

Nella richiesta di *restitutio in integrum*, il richiedente deve indicare chiaramente se intende reintegrare il periodo di base, il periodo di tolleranza o il periodo ai sensi dell'articolo 180, RMUE, o dell'articolo 7, paragrafo 3, RTDC.

4 Procedimenti di terzi

Articolo 104, paragrafi 6-7, RMUE Articolo 67, RDC

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

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

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

Tale richiesta fa decorrere un termine di due mesi:

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

I regolamenti non contengono disposizioni a disciplina di tale procedura. La competenza per le opposizioni di terzi spetta alla divisione o al dipartimento che ha preso la decisione di reintegrazione nei diritti. L'Ufficio avvierà un procedimento in contraddittorio *inter partes,* ossia sentirà entrambe le parti prima di prendere una decisione.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 9

Allargamento

Indice

1 Introduzione..... 183

2 Regole relative all'esame..... 183

2.1 Estensione automatica dei MUE ai nuovi Stati membri..... 183

2.2 Domande di MUE pendenti..... 183

2.3 Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso..... 184

2.4 Malafede.....185

2.5 Trasformazione..... 185

2.6 Altre conseguenze pratiche..... 186

2.6.1 Rappresentanza professionale..... 186

2.6.2 Prima e seconda lingua.....186

2.6.3 Traduzione..... 186

2.6.4 Preesistenza..... 186

2.6.5 Ricerca.....187

3 Regole relative alle opposizioni e agli annullamenti..... 187

Allegato 1.....190

1 Introduzione

La presente sezione ha come oggetto le regole relative all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione e le conseguenze per i titolari di marchi dell'Unione europea. Nella presente sezione sono trattati gli impedimenti sia assoluti che relativi.

L' articolo 209, RMUE contiene le disposizioni pertinenti relative all'allargamento e ai marchi dell'Unione europea. Tali disposizioni sono state introdotte nel regolamento a seguito del processo di allargamento del 2004 (all'epoca Article 142a, RMC) e sono rimaste immutate nei successivi processi di allargamento. L'unica modifica apportata al testo del regolamento è costituita dall'aggiunta dei nomi dei nuovi Stati membri.

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

2 Regole relative all'esame

2.1 Estensione automatica dei MUE ai nuovi Stati membri

L'articolo 209, paragrafo 1, RMUE stabilisce la regola fondamentale in relazione all'allargamento, vale a dire che tutte le domande di MUE esistenti e tutti i marchi dell'Unione europea registrati sono automaticamente estesi ai nuovi Stati membri senza alcun intervento aggiuntivo da parte dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, di qualsiasi altro organo o dei titolari dei diritti di cui trattasi. Non è necessario pagare ulteriori tasse o soddisfare ulteriori formalità amministrative. L'estensione delle domande di MUE o dei MUE esistenti ai territori dei nuovi Stati membri fa sì che questi diritti abbiano pari efficacia nell'intera Unione europea e soddisfa il principio fondamentale dell'unitarietà dei MUE.

2.2 Domande di MUE pendenti

L'articolo 209, paragrafo 2, RMUE contiene un'importante disposizione transitoria secondo la quale le domande di MUE **pendenti alla data di adesione** non possono essere rifiutate sulla base di impedimenti assoluti alla registrazione se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro («clausola di anteriorità»). Tale principio implica, in pratica, che se un marchio richiesto è privo di carattere distintivo o è descrittivo, generico, ingannevole o contrario all'ordine pubblico o al buon costume nella lingua o nel territorio di un nuovo Stato membro, la domanda di MUE non sarà rifiutata se la data di deposito è **anteriore** alla data di adesione di quello Stato.

Per le domande depositate **successivamente alla data di adesione**, gli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE si applicano anche per il nuovo Stato membro.

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

Questo principio, tuttavia, dovrebbe essere applicato con prudenza perché comporta soltanto che i criteri per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE non devono diventare più restrittivi per via dell'adesione di un nuovo Stato membro. La conclusione opposta, secondo la quale termini descrittivi in una lingua o nel territorio di un nuovo Stato membro possono, in ogni caso, essere registrati per le domande di MUE depositate prima della data di adesione, non sarà sempre corretta. Ad esempio, termini descrittivi nelle lingue di nuovi Stati membri possono essere entrati a far parte del linguaggio abituale degli Stati membri esistenti o essere ampiamente conosciuti nei loro territori (ad esempio la parola Vodka), e le indicazioni geografiche potrebbero già essere suscettibili di rifiuto in quanto descrittive (ad esempio Balaton o Tokaj). Del pari, si deve tenere conto delle indicazioni geografiche già protette nei nuovi Stati membri e della protezione derivante dalla normativa dell'Unione o da accordi bilaterali fra i nuovi Stati membri e l'UE o Stati membri esistenti.

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

Infine, la disposizione dell'articolo 209, paragrafo 2, RMUE non incide sugli impedimenti assoluti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere e) o i), RMUE: la prima lettera riguarda i segni costituiti esclusivamente dalla forma, o un'altra caratteristica, che risulta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma, o un'altra caratteristica, che è necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma, o un'altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto; e la seconda lettera riguarda distintivi ed emblemi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi, ma che presentano un interesse pubblico particolare.

2.3 Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso

In base alla prassi dell'Ufficio, il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE) deve sussistere alla data di deposito del MUE e permanere fino alla data di registrazione. Qualora il richiedente di una domanda di MUE depositata **prima** della data di adesione sia in grado di dimostrare che il carattere distintivo acquisito esisteva alla data del deposito, l'articolo 209, paragrafo 2, RMUE osta ad un'obiezione basata sul motivo che non è distintivo in seguito all'uso nei nuovi

Stati membri. Pertanto, il richiedente non ha l'onere di dimostrare il carattere distintivo acquisito nei nuovi Stati membri.

2.4 Malafede

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

Una siffatta situazione non ha effetti pratici durante la fase di esame dato che la malafede non costituisce un impedimento assoluto e, di conseguenza, l'Ufficio non ha il potere di sollevare obiezioni *ex officio*. L'Ufficio eserciterà le proprie prerogative nei confronti di «depositi in malafede» solo qualora venga proposta una domanda di dichiarazione di nullità (articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE). Gli uffici nazionali dei nuovi Stati membri sono parimenti determinati a contrastare i comportamenti in malafede posti in essere nel contesto dell'allargamento. I richiedenti il MUE dovrebbero pertanto tenere presente che, anche se non vi sono impedimenti durante la fase di registrazione, le registrazioni dei loro MUE potranno essere contestate in un momento successivo in base all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

2.5 Trasformazione

La trasformazione di una domanda di MUE in domande di marchi nazionali nei nuovi Stati membri può essere richiesta dalla data di adesione di tali Stati. La trasformazione è possibile anche quando la data di deposito di un MUE trasformato è precedente alla data di adesione. Tuttavia, nel caso di un nuovo Stato membro, l'effetto di diritto anteriore della domanda trasformata è disciplinato dalla legislazione nazionale. I nuovi Stati membri hanno adottato nell'ambito della loro normativa nazionale disposizioni equivalenti all'articolo 209, RMUE in forza del quale i marchi dell'Unione europea estesi costituiscono diritti anteriori nei nuovi Stati membri soltanto a decorrere dalla data di adesione. Nella pratica, ciò significa che la «data di trasformazione» in un nuovo Stato membro non può essere antecedente alla data di adesione di quello Stato.

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

La data dell'allargamento non fa decorrere un nuovo termine di tre mesi per richiedere la trasformazione ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 4, RMUE.

2.6 Altre conseguenze pratiche

2.6.1 Rappresentanza professionale

Dalla data di adesione di un nuovo Stato membro, i richiedenti (così come le altre parti dei procedimenti dinanzi all'Ufficio) che hanno la loro sede o il loro domicilio in quello Stato non avranno più bisogno di essere rappresentati da un mandatario abilitato. Dall'adesione di un nuovo Stato membro, i rappresentanti professionali di quello Stato potranno essere inseriti nell'elenco dei mandatari abilitati tenuto dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 120, RMUE e potranno quindi rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio.

2.6.2 Prima e seconda lingua

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

2.6.3 Traduzione

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

2.6.4 Preesistenza

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

- **Esempio 1:** la stessa persona deposita una domanda di MUE il 1° aprile 1996 e una domanda di marchio nazionale in Romania il 1° gennaio 1999. Dopo il 1° gennaio 2007 (data di adesione della Romania) può essere rivendicata la preesistenza della domanda di marchio nazionale rumeno.
- **Esempio 2:** la stessa persona è titolare di una registrazione internazionale che designa l'UE al 1° gennaio 2005 e che designa successivamente la Romania al 1° gennaio 2006. Dopo il 1° gennaio 2007, la preesistenza della designazione rumena può essere rivendicata anche se la designazione in sé è successiva alla registrazione. Questo perché il MUE esteso acquista efficacia a decorrere dalla data di adesione del nuovo Stato membro (nel caso di specie il 1° gennaio 2007).

2.6.5 Ricerca

Gli uffici nazionali di un nuovo Stato membro possono svolgere ricerche (articolo 43, paragrafi 2 e 3, RMUE) a partire dalla data di adesione di quello Stato. Solo le domande di MUE aventi una data di deposito coincidente con la data di adesione o successiva saranno inviate agli uffici nazionali a fini di ricerca.

3 Regole relative alle opposizioni e agli annullamenti

1. In conformità dell'articolo 209, paragrafo 4, lettera b), RMUE, una domanda di MUE non può costituire oggetto di opposizione né essere dichiarata nulla sulla base di un diritto nazionale anteriore acquisito in un nuovo Stato membro anteriormente alla data della sua adesione.
   Tuttavia, le domande di MUE depositate alla data di adesione o successivamente non sono soggette a questa «clausola di anteriorità» e possono essere respinte in seguito a opposizione o dichiarate nulle, in considerazione di un diritto nazionale anteriore esistente in un nuovo Stato membro, sempreché tale diritto anteriore risulti «anteriore» dal raffronto tra le due date di deposito o di priorità.
2. Un'eccezione a questa regola (transitoria) è contemplata all'articolo 209, paragrafo 3, RMUE per quanto riguarda le opposizioni. Una domanda di MUE depositata nei sei mesi precedenti la data di adesione può essere oggetto di un'opposizione basata su un diritto nazionale anteriore esistente in un nuovo Stato membro alla data dell'adesione, a condizione che esso
   a. abbia una data di deposito o di priorità anteriore, e
   b. sia stato acquisito in buona fede.
3. La data di deposito e non la data di priorità costituisce l'elemento decisivo per determinare quando una domanda di MUE possa costituire oggetto di opposizione sulla base di un diritto anteriore in un nuovo Stato membro. Nella pratica, le disposizioni summenzionate producono le conseguenze illustrate negli esempi che seguono con riferimento all'adesione della Croazia (1° luglio 2013):
   a. Una domanda di MUE depositata prima del 1° gennaio 2013 non può in alcuna circostanza costituire oggetto di opposizione né essere dichiarata nulla sulla base di un diritto nazionale anteriore in un nuovo Stato membro.
   b. Una domanda di MUE con una data di deposito compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno 2013 (**ossia nei sei mesi precedenti la data di adesione**) può essere oggetto di opposizione a fronte di un marchio croato, purché la data di deposito o di priorità del marchio croato siano anteriori rispetto alla data di deposito o di priorità della domanda di MUE oggetto di opposizione e il marchio nazionale sia stato richiesto in buona fede.
   c. Una domanda di MUE con una data di deposito del 1° luglio 2013 o successiva può costituire oggetto di opposizione o essere dichiarata nulla sulla base di un marchio registrato in Croazia se tale marchio ha una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi delle norme ordinariamente applicabili. L'acquisizione in buona fede non è una condizione. Ciò riguarda tutti i marchi nazionali e i diritti anteriori

non registrati depositati o acquisiti in un nuovo Stato membro prima dell'adesione.

d. Una domanda di MUE con una data di deposito del 1° luglio 2013 o successiva, ma avente una data di priorità anteriore al 1° luglio 2013, può costituire oggetto di opposizione o essere dichiarata nulla sulla base di un marchio registrato in Croazia se il detto marchio ha una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi delle norme ordinariamente applicabili.
   Questa eccezione transitoria è limitata al diritto di presentare un'opposizione e non include il diritto di presentare una domanda di annullamento basata su impedimenti relativi. Ciò significa che una volta scaduto il summenzionato periodo di sei mesi senza che sia stata presentata un'opposizione, la domanda di MUE non può essere più contestata con un'opposizione o con una domanda di dichiarazione di nullità.

4. Secondo l'articolo 209, paragrafo 5, RMUE, l'uso di un MUE avente una data di deposito anteriore alla data di adesione di un nuovo Stato membro può essere vietato ai sensi degli articoli 137 e 138, RMUE sulla base di un marchio nazionale anteriore registrato nel nuovo Stato membro che abbia una data di deposito o di priorità anteriore alla data della sua adesione e sia stato registrato in buona fede.
   La suddetta disposizione si applica:
   - alle domande di marchi nazionali depositate in nuovi Stati membri, sempreché in seguito esse divengano registrazioni;
   - ai diritti non registrati acquisiti nei nuovi Stati membri e rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, o all'articolo 60, paragrafo 2, RMUE, fermo restando che la data di acquisizione del diritto in forza della normativa nazionale si applica al posto della data di deposito o di priorità.
5. Se un'opposizione è basata su un marchio nazionale registrato o su altri diritti in un nuovo Stato membro, la questione se esso possa essere validamente fatto valere come motivo di opposizione nei confronti di una domanda di MUE attiene alla fondatezza dell'opposizione, non alla sua ammissibilità.
6. L'acquisizione in buona fede del marchio nazionale anteriore è presunta. Ciò significa che, se la buona fede è contestata, grava sull'altra parte del procedimento (il richiedente la domanda di MUE oggetto di opposizione nel caso dell'articolo 209, paragrafo 4, RMUE o il titolare del MUE registrato nel caso dell'articolo 209, paragrafo 5, RMUE) l'onere di dimostrare che il titolare del diritto nazionale anteriore ottenuto in un nuovo Stato membro ha agito in malafede nel depositare la domanda nazionale o nell'acquisire in altro modo il diritto in questione.
7. L'articolo 209 RMUE non contiene disposizioni transitorie per quanto riguarda il requisito dell'uso (articoli 18 e 47, RMUE). Nei procedimenti di opposizione, l'obbligo di prova dell'uso effettivo del marchio sorge allorquando il richiedente il MUE oggetto di opposizione chiede che l'opponente dimostri l'uso del marchio anteriore ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE e dell'articolo 10, RDMUE. I problemi connessi all'allargamento sorgono per quanto attiene al tempo e al luogo dell'uso del marchio anteriore.
   Si possono distinguere due ipotesi:

a. **Il marchio anteriore è un marchio nazionale registrato in un nuovo Stato membro.**
In tal caso, l'opponente deve dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore. Questa situazione può verificarsi soltanto nel contesto di un'opposizione rivolta contro una domanda di MUE avente una data di deposito successiva alla data di adesione oppure contro una domanda di MUE depositata nei sei mesi precedenti la data di adesione.

Il marchio nazionale anteriore deve essere stato usato effettivamente nel territorio nel quale è protetto nel corso dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità. [2] della domanda di MUE contestata. Sotto tale profilo, non ha rilevanza il fatto che l'uso si riferisca a un periodo durante il quale lo Stato corrispondente era già membro dell'Unione europea. In altri termini, la prova dell'uso può riferirsi ad un periodo antecedente alla data di adesione (nel caso della Croazia, prima del 1° luglio 2013).

b. **Il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea**
Quando il titolare del marchio dell'Unione europea anteriore può provare l'uso soltanto nel territorio di un nuovo Stato membro o di più nuovi Stati membri, poiché l'obbligo dell'uso riguarda il periodo di cinque anni precedente la data di deposito o di priorità [3] della domanda di MUE oggetto dell'opposizione, l'uso in un nuovo Stato membro (o in più nuovi Stati membri) può essere preso in considerazione soltanto se lo Stato corrispondente era uno Stato membro dell'Unione europea alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di MUE oggetto dell'opposizione (l'articolo 47, paragrafo 2, RMUE richiede l'uso «nell'Unione»). Prima della loro data di adesione, i nuovi Stati membri non costituiscono «Stati membri dell'Unione»; pertanto, non è possibile dimostrare l'uso «nell'Unione».

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

8. Non sussistono problemi di transizione particolari per quanto riguarda i procedimenti di opposizione. Il diritto ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 8, RMUE di scegliere come lingua procedurale una lingua diversa dalle cinque lingue dell'Ufficio si applica dalla data di adesione in relazione alle altre lingue ufficiali dell'Unione europea.

[2] Per le opposizioni e le domande di nullità depositate prima del 23/03/2016, la data di riferimento è la data di pubblicazione.
[3] Per le opposizioni e le domande di nullità presentate prima del 23/03/2016, la data di riferimento è la data di pubblicazione.

Allegato 1

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

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Indice

Sezione 1 Procedimenti.....193

Sezione 2 Formalità..... 209

Sezione 3 Classificazione..... 293

Sezione 4 Impedimenti assoluti alla registrazione..... 359

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 1

Procedimenti

Indice

1 Introduzione e panoramica generale dei procedimenti di esame..... 195

2 Ricerche.....196

2.1 Relazioni di ricerca a livello di Unione europea.....196

2.2 Relazioni di ricerca nazionali.....197

3 Principi generali riguardanti i procedimenti di esame..... 198

3.1 Aspetti procedurali riguardanti le osservazioni di terzi e la verifica degli impedimenti assoluti..... 198

3.2 Decisioni.....199

3.2.1 Ricorsi..... 199

3.3 Registrazioni internazionali che designano l'Unione europea.....200

4 Pubblicazione.....200

5 Modifiche di una domanda di MUE..... 201

5.1 Ritiro di una domanda di MUE.....201

5.1.1 Dichiarazione di ritiro.....201

5.1.2 Carattere incondizionato e vincolante della dichiarazione..... 202

5.1.3 Provvedimenti da adottare..... 202

5.2 Limitazione dell'elenco di prodotti e servizi in una domanda di MUE.....203

5.2.1 Ammissibilità procedurale di una limitazione..... 203

5.3 Altre modifiche.....204

5.3.1 Nome e indirizzo del richiedente o del rappresentante.....205

5.3.2 Iscrizione e pubblicazione di domande modificate.....205

5.4 Divisione di una domanda di MUE..... 205

5.4.1 Requisiti..... 206

5.4.2 Accettazione.....207

5.4.3 Nuovi fascicoli e loro pubblicazione..... 208

1 Introduzione e panoramica generale dei procedimenti di esame

Questa parte delle direttive descrive la procedura di esame della domanda di marchio dell'Unione europea (MUE) dal deposito alla pubblicazione.

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

Il richiedente deve verificare accuratamente la ricevuta e l'Ufficio deve essere avvisato quanto prima possibile tramite notifica in caso d'inesattezza dei dati. Il richiedente può solo rettificare i dati influenti sulla data di deposito quali il nome del richiedente, la riproduzione del marchio e l'elenco dei prodotti e servizi, nel caso in cui l'Ufficio riceva la notifica nello stesso giorno in cui sono stati inviati i dati inesatti. Dopo tale data qualsiasi correzione sarà soggetta alle disposizioni del RMUE e del regolamento di esecuzione sul marchio dell'Unione europea (REMUE), in particolare agli articoli 20e 49, RMUE. Per ulteriori dettagli, cfr. il punto 5 e le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità.

Una volta rilasciata la ricevuta, l'Ufficio effettua un controllo linguistico degli elementi verbali del marchio in tutte le lingue ufficiali dell'UE e redige una relazione di ricerca a livello di Unione europea che sarà inviata al richiedente soltanto se espressamente richiesta al momento del deposito della domanda.

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

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

Al richiedente viene notificata ogni eventuale irregolarità e concesso un termine di due mesi per sanarla e/o inviare osservazioni in merito. Qualsiasi decisione che rigetti in tutto o in parte una domanda di MUE deve indicare il motivo o i motivi per cui la domanda di MUE è stata rigettata e informare il richiedente in merito alla possibilità di presentare ricorso. Per ulteriori dettagli, cfr. il punto 3.2 e il punto 3.2.1.

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

L'ultima fase del procedimento di esame consiste nella pubblicazione della domanda nella parte A del Bollettino dei marchi dell'Unione europea (Bollettino MUE). Per ulteriori dettagli sulla pubblicazione, cfr. il punto 4.

2 Ricerche

Articoli 43 e 195, RMUE

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

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

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

2.1 Relazioni di ricerca a livello di Unione europea

L'Ufficio redige una relazione di ricerca a livello di Unione europea («relazione di ricerca UE») per ogni domanda di MUE o registrazione internazionale (IR) che designa l'UE che riceva.

Tuttavia, l'Ufficio invia la relazione di ricerca UE al richiedente del MUE, solo se questi ne ha espressamente fatto richiesta all'atto del deposito della domanda.

I titolari di RI che designano l'UE che volessero ricevere una relazione di ricerca UE devono inviare all'Ufficio la relativa richiesta entro un mese dalla data di notifica della RI da parte dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

La relazione di ricerca a livello dell'Unione europea riguarda i seguenti diritti anteriori:

1. le domande di MUE con una data di deposito o una data di priorità anteriore a quella della domanda in questione;
2. i MUE già registrati;
3. le registrazioni internazionali (RI) anteriori che designano l'UE.

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

Una volta pubblicata la nuova domanda, l'Ufficio invia una lettera di sorveglianza a eventuali titolari di MUE, di domande di MUE o di registrazioni internazionali che designano l'UE, citate nella relazione di ricerca UE, a meno che detti titolari abbiano espressamente richiesto di non ricevere tali notifiche. Tale richiesta può essere presentata in ogni momento per iscritto e specificando il MUE in relazione al quale il titolare non desidera ricevere lettere di sorveglianza.

L'unica finalità della ricerca è informare il richiedente di un marchio dell'UE, in maniera non esaustiva, della sussistenza di eventuali conflitti per quanto riguarda gli impedimenti relativi alla registrazione. La ricerca non intende produrre informazioni utili per l'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 31). La relazione di ricerca redatta dall'Ufficio cita soltanto i marchi individuati ed eventualmente invocabili ai sensi dell'articolo 8, RMUE. La relazione non preclude la possibilità di invocare nei procedimenti di opposizione altri marchi che possono non essere stati individuati e non sono elencati (11/12/2014, R 1160/2014-1, VALUA (marchio figurativo) / VALEA et al., § 37).

2.2 Relazioni di ricerca nazionali

All'atto di deposito di una domanda, il richiedente di un MUE può anche richiedere relazioni di ricerca nazionali. Tali relazioni possono riportare eventuali marchi nazionali, domande di marchi nazionali o marchi anteriori, registrati ai sensi di accordi internazionali vigenti nello Stato o negli Stati membri interessati, che siano stati individuati e possano essere invocati, ai sensi dell'articolo 8, RMUE, per impugnare la registrazione del MUE oggetto della domanda, oppure attestare che in seguito alla ricerca non è emerso alcuno dei suddetti diritti. Tali relazioni sono soggette al pagamento delle tasse dovute per la ricerca.

I titolari di RI che designano l'UE, che intendano presentare una richiesta di ricerca nazionale, devono inviare detta richiesta e versare la relativa tassa all'Ufficio entro un mese dalla data di notifica della RI da parte dell'OMPI.

Le domande di MUE e le designazioni di RI contenenti una richiesta valida di ricerca nazionale vengono inviate agli uffici nazionali aderenti. Una richiesta è valida se viene effettuata all'atto del deposito e se la relativa tassa è stata versata.

Le relazioni di ricerca nazionale vengono redatte dagli uffici che aderiscono al sistema di ricerca. Per ulteriori informazioni sugli Stati aderenti, consultare il sito web dell'Ufficio.[4])

Una richiesta di ricerche nazionali implica che la ricerca è effettuata da tutti gli uffici nazionali aderenti. Questo approccio, basato sul principio del «tutto o niente», comporta che il richiedente non possa scegliere i particolari uffici partecipanti che desidera che svolgano la ricerca.

Gli uffici nazionali sono responsabili del contenuto della relazione di ricerca nazionale.

4 https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/faq-search-availability

3 Principi generali riguardanti i procedimenti di esame

La presente sezione descrive esclusivamente gli aspetti **procedurali** dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione. Per gli aspetti sostanziali dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione.

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

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

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

Articolo 45, RMUE Comunicazione n. 2/09 del Direttore esecutivo dell'Ufficio

Osservazioni in merito all'esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione possono essere presentate da terzi. Le osservazioni di terzi pervenute prima della pubblicazione di una domanda di MUE vengono trattate nel corso dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione. L'Ufficio accetta le osservazioni pervenute prima della scadenza del termine per l'opposizione (tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione) o – nei casi in cui siano state depositate opposizioni – prima che sia stata resa una decisione definitiva in merito all'opposizione. Le osservazioni vanno presentate in una delle lingue dell'Ufficio: spagnolo, tedesco, inglese, francese, italiano.

L'Ufficio rilascia una ricevuta alla parte che ha presentato le osservazioni (l'osservatore), a conferma della loro ricezione e della loro trasmissione al richiedente. L'autore delle osservazioni non diventa parte nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, ma può consultare gli strumenti di ricerca online per verificare lo status della domanda di MUE in questione. L'Ufficio non informa l'autore dell'osservazione in merito ad eventuali azioni intraprese e, in particolare, in merito all'eventualità che le osservazioni abbiano dato adito o meno ad un'obiezione.

Tutte le osservazioni vengono trasmesse al richiedente, che è invitato a presentare commenti in merito, ove opportuno. L'Ufficio valuta se le osservazioni siano fondate,

ossia se vi sia un impedimento assoluto alla registrazione. Se tale impedimento sussiste, l'Ufficio solleverà un'obiezione e potrà rigettare la domanda di MUE qualora l'obiezione non venga superata dai commenti del richiedente o da una limitazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi.

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

Per ulteriori informazioni si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione.

3.2 Decisioni

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

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

3.2.1 Ricorsi

Articoli 66 e 72, RMUE
Decisione 2009-1 del 16/06/2009 del Presidium delle Commissioni di ricorso

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

I ricorsi hanno effetto sospensivo. Nel periodo in cui può essere presentato ricorso, l'Ufficio non può prendere alcuna iniziativa che non possa essere facilmente modificata (per es. la pubblicazione o l'iscrizione nel registro). Lo stesso vale per il periodo antecedente all'adozione di una decisione definitiva, nel caso in cui il ricorso venga proposto dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia (CG) dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 72, RMUE.

3.3 Registrazioni internazionali che designano l'Unione europea

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

4 Pubblicazione

Articolo 44, RMUE Articolo 7, REMUE

La pubblicazione viene effettuata se la domanda soddisfa le condizioni richieste per l'approvazione.

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

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

1. il numero del fascicolo della domanda;
2. la data di deposito;
3. la rappresentazione del marchio;
4. l'indicazione di marchio collettivo o marchio di certificazione;
5. l'indicazione della categoria di marchio nel caso in cui non si tratti di marchio denominativo, per esempio marchio figurativo, marchio di forma, marchio di posizione, marchio a motivi ripetuti, marchio olografico, marchio sonoro, marchio di colore, marchio di movimento, marchio multimediale e altro;
6. la descrizione del marchio;
7. il codice del colore o dei colori;
8. gli elementi figurativi in base alla classificazione di Vienna;
9. l'acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso;
10. il nome e l'indirizzo del richiedente;
11. il nome e l'indirizzo del rappresentante;
12. la prima e la seconda lingua;
13. i prodotti e i servizi in base alla classificazione di Nizza;
14. i dati relativi alla priorità depositati;
15. i dati relativi alla priorità di esposizione depositati;
16. i dati relativi alla preesistenza depositati;
17. i dati relativi alla trasformazione.

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

5 Modifiche di una domanda di MUE

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

Per le modifiche di marchi dell'Unione europea registrati, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione..

5.1 Ritiro di una domanda di MUE

Articolo 49, articolo 66, paragrafo 1, articolo 71, paragrafo 3, articolo 72, paragrafo 5, e articolo 146, paragrafo 6, lettera a), RMUE
Articolo 58 e articolo 60, del regolamento di procedura del Tribunale (RPT)
Articolo 51, del regolamento di procedura della Corte di giustizia (RPCG)

5.1.1 Dichiarazione di ritiro

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

Dopo la decisione di prima istanza dell'Ufficio, a livello di ricorso, una domanda può essere ritirata entro il termine di due mesi concesso per il ricorso anche nel caso in cui esso non sia stato depositato o finché la Commissione apposita non si sia pronunciata in merito al ricorso stesso; ciò vale anche per i procedimenti *ex parte* e *inter partes* (27/09/2006, R 331/2006-G, Optima; 23/04/2014, R 451/2014-1, SUPERLITE, § 18). L'Ufficio confermerà il ritiro e chiuderà il caso. La banca dati dell'Ufficio sarà aggiornata di conseguenza per riportarvi il ritiro della domanda di MUE.

A livello di Tribunale, una domanda può essere ritirata entro il termine di due mesi concesso per depositare il ricorso aumentato di un termine di dieci giorni (per ragioni di distanza) conformemente all'articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale. La decisione delle Commissioni di ricorso non può essere considerata definitiva entro questo periodo. La domanda può anche essere ritirata fino al completamento del processo di appello dinanzi al Tribunale.

A livello di CG, una domanda può essere ritirata entro il termine di due mesi concesso per depositare un ricorso dinanzi alla CG, aumentato di un termine di dieci giorni (per ragioni di distanza) conformemente all'articolo 51 del regolamento di procedura della Corte di giustizia o fino a quando la CG non abbia emesso una decisione definitiva e vincolante (18/09/2012, C-588/11 P, OMNICARE, EU:C:2012:576).

Qualora la controversia sia pendente dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia, il richiedente deve chiedere all'Ufficio (non al Tribunale né alla Corte di giustizia) il ritiro della domanda di MUE. L'Ufficio comunicherà quindi al Tribunale o alla Corte di giustizia se ritenga o meno accettabile e valido il ritiro.

Qualsiasi dichiarazione di ritiro della domanda di MUE presentata dopo la scadenza del periodo concesso per il ricorso è inammissibile.

Con il **ritiro di qualsiasi ricorso pendente** (dinanzi alle Commissioni di ricorso, al Tribunale o alla Corte di giustizia), la **decisione impugnata diventa definitiva**. Di conseguenza, la domanda di MUE non può più essere ritirata successivamente.

La dichiarazione di ritiro deve essere redatta per iscritto e non è soggetta al versamento di una tassa.

La dichiarazione di ritiro può essere effettuata nella prima o nella seconda lingua che il richiedente ha indicato nella sua domanda di MUE. Queste stesse considerazioni valgono nel corso dei procedimenti di opposizione (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione, punto 6.2.1.5).

5.1.2 Carattere incondizionato e vincolante della dichiarazione

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

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

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

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

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

5.1.3 Provvedimenti da adottare

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

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

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

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

Articolo 49 e articolo 146, paragrafo 6, lettera a), RMUE

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

In linea di principio, le dichiarazioni di limitazione seguono le stesse norme delle dichiarazioni di ritiro; cfr. il punto 5.1. Ciò vale anche per il regime linguistico, nel senso che la dichiarazione può essere depositata nella prima o nella seconda lingua della domanda di MUE.

Quando una controversia è pendente dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia, la domanda di limitazione va presentata all'Ufficio (non al Tribunale né alla Corte di giustizia). L'Ufficio, sia che ritenga o meno valida e accettabile la limitazione, provvederà quindi a informarne il Tribunale e la Corte di giustizia.

5.2.1 Ammissibilità procedurale di una limitazione

La limitazione deve essere ammissibile dal punto di vista procedurale, cfr. il punto 5.1.2.

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

Affinché sia ammissibile, una limitazione deve soddisfare due requisiti:

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

Per ulteriori dettagli sulle limitazioni di una domanda di MUE, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione.

Qualora tali requisiti non siano soddisfatti, l'Ufficio dovrà respingere la limitazione proposta e l'elenco di prodotti e servizi rimarrà invariato (14/10/2013 R 1502/2013-4 – REPRESENTATION OF A CIRCLE (fig.), § 12 -16).

I prodotti e/o i servizi da limitare devono essere indicati chiaramente in ogni richiesta.

5.3 Altre modifiche

Articolo 49, paragrafo 2 e articolo 55, RMUE Articolo 11, RDMUE Articolo 12, REMUE

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

Il presente paragrafo non è neppure applicabile alla rettifica di errori presenti nelle pubblicazioni dell'Ufficio, che viene effettuata *ex officio* in conformità all'articolo 44, paragrafi 3 e 4, RMUE.

Per richiedere le modifiche è necessario presentare una richiesta scritta conformemente al regime linguistico (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità).

La richiesta non è soggetta al versamento di alcuna tassa.

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

- il nome e l'indirizzo del richiedente o del rappresentante (cfr. il punto 5.3.1);
- errori di formulazione o di trascrizione, o errori manifesti, purché la correzione non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità);
- l'elenco di prodotti e servizi (cfr. il punto 5.2).

Per le modifiche di regolamenti che disciplinano l'uso di marchi collettivi UE e di certificazione UE, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione, paragrafo 4, Modifiche dei regolamenti del marchio collettivo e di certificazione.

5.3.1 Nome e indirizzo del richiedente o del rappresentante

Articoli 55 e 111, RMUE

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e lettera e), REMUE

Per informazioni **sulla modifica del nome/indirizzo del richiedente il marchio dell'Unione europea**, compresi il nome, la forma giuridica e l'indirizzo, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nella procedura e rappresentanza professionale, punto 10, Modifica del nome e dell'indirizzo e punto 11, Correzione del nome o dell'indirizzo.

5.3.2 Iscrizione e pubblicazione di domande modificate

Articolo 49, paragrafo 2, RMUE

Se una modifica è ammissibile, verrà registrata nel fascicolo e iscritta nel registro.

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

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

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

5.4 Divisione di una domanda di MUE

Articolo 50, RMUE

Articolo 8, REMUE

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

Mentre un trasferimento parziale è gratuito e comporta un mutamento di titolarità, la richiesta di divisione di una domanda di MUE è soggetta al versamento di una tassa e la domanda di MUE rimane proprietà dello stesso richiedente. In assenza del versamento della tassa, la richiesta non si considera depositata. La richiesta può essere effettuata nella prima o nella seconda lingua che il richiedente ha indicato nella sua domanda di MUE.

Per informazioni specifiche sulla divisione di registrazioni internazionali che designano l'UE a norma del Protocollo di Madrid, consultare le Direttive, parte M, Marchi internazionali, punto 5, Divisione.

5.4.1 Requisiti

Una richiesta di divisione deve contenere le informazioni seguenti:

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

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

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

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

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

successivo al deposito. Per ulteriori dettagli sulla data di deposito, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità.

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

5.4.2 Accettazione

Articolo 50, paragrafo 6, RMUE

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

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

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

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

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

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

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

La tassa non sarà rimborsata in nessuno di questi tre casi. La peggiore ipotesi, per il richiedente, è quella in cui la dichiarazione di divisione non venga accettata, ma tale circostanza non ha mai alcuna incidenza sulla domanda originale. Il richiedente potrà

in seguito ripresentare la dichiarazione di divisione, previo versamento di una nuova tassa.

5.4.3 Nuovi fascicoli e loro pubblicazione

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

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

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

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 2

Formalità

Indice

1 Introduzione..... 214

2 Deposito di domande..... 214

2.1 Richiedenti.....214

Come si può depositare una domanda di marchio dell'Unione europea..... 214

3 Le tasse.....215

3.1 Tasse in generale..... 215

3.2 Irregolarità nel pagamento delle tasse di base..... 216

3.3 Irregolarità nel pagamento delle tasse per classe.....216

3.4 Rimborsi delle tasse in caso di rinuncia..... 216

4 Data di deposito..... 217

4.1 Requisiti per la data di deposito.....217

4.1.1 Tassa.....217

4.1.2 Richiesta..... 218

4.1.3 Richiedente..... 218

4.1.4 Riproduzione del marchio..... 218

4.1.5 Elenco di prodotti e servizi..... 221

4.2 Ricevuta della data di deposito..... 221

4.2.1 Domande depositate tramite la User Area dell'Ufficio.....221

4.2.2 Domande depositate con altri mezzi.....222

5 Prodotti e servizi..... 222

5.1 Classificazione..... 222

5.2 Irregolarità specifiche per la data di deposito e domande depositate elettronicamente.....222

6 Lingue/traduzioni..... 223

6.1 Prima e seconda lingua.....223

6.2 Lingua della corrispondenza..... 224

6.3 Lingua di riferimento per le traduzioni..... 225

6.4 Elementi non traducibili..... 226

6.5 Limitazione di prodotti e servizi..... 227

7 Richiedente, rappresentante e indirizzo per la corrispondenza.....227

7.1 Richiedente.....227

7.2 Rappresentante....227

7.3 Cambio di nome/indirizzo.... 228

7.4 Trasferimento di titolarità....228

8 Categorie di marchi.... 228

8.1 Marchi individuali....228

8.2 Marchi collettivi....229

8.2.1 Carattere dei marchi collettivi....229

8.2.2 Richiedenti di marchi collettivi....229

8.2.3 Regolamenti che disciplinino l'uso di marchi collettivi....229

8.2.3.1 Contenuto dei regolamenti d'uso....230

8.2.3.2 Esame delle formalità relative ai regolamenti d'uso.... 231

8.3 Marchi di certificazione.... 231

8.3.1 Carattere dei marchi di certificazione....231

8.3.2 Richiedenti di marchi di certificazione....232

8.3.3 Regolamenti d'uso dei marchi di certificazione....232

8.3.3.1 Contenuto dei regolamenti d'uso....232

8.3.3.2 Esame delle formalità relative ai regolamenti d'uso dei marchi di certificazione....234

8.4 Modifiche della categoria di marchio....234

9 Rappresentazione, descrizione e tipo di marchio.... 236

9.1 Rappresentazione....236

9.1.1 Elementi trasparenti o elementi bianchi.... 238

9.1.2 Linee punteggiate....238

9.2 Descrizione....241

9.3 Tipo di marchio.... 242

9.3.1 Marchi denominativi.... 243

9.3.2 Marchi figurativi....243

9.3.3 Marchi di forma.... 245

9.3.4 Marchi di posizione.... 248

9.3.5 Marchi raffiguranti un motivo....250

9.3.6 Marchi di colore....251

9.3.7 Marchi sonori....253

9.3.8 Marchi di movimento....255

9.3.9 Marchi multimediali.... 257

9.3.10 Marchi olografici....259

9.3.11 Altri marchi.... 260

9.3.11.1 Marchi con segni traccianti.... 260

9.3.11.2 Odori/marchi olfattivi e gustativi....261
9.3.11.3 Marchi tattili....261
9.3.12 Correzione del tipo di marchio.... 262
9.3.12.1 Regole generali.... 262
9.3.12.2 Esempi di irregolarità ricorrenti nel tipo di marchio....262
10 Marchi in serie....265
11 Priorità....265
11.1 Requisiti formali....266
11.1.1 Rivendicazione di priorità.... 266
11.1.2 Documenti di priorità.... 267
11.1.3 Lingua della domanda anteriore....267
11.1.4 Requisiti di priorità formali non soddisfatti....268
11.2 Requisiti sostanziali per le rivendicazioni di priorità.... 268
11.2.1 Principio del primo deposito.... 269
11.2.2 Triplice identità.... 270
11.2.2.1 Identità dei marchi.... 270
11.2.2.2 Identità dei prodotti e servizi....271
11.2.2.3 Identità del titolare.... 271
11.2.3 Requisiti di priorità sostanziali non soddisfatti....272
11.3 Esempi di rivendicazioni di priorità....272
11.3.1 Primo deposito.... 272
11.3.2 Raffronto fra marchi....273
11.3.3 Raffronto fra prodotti e servizi.... 279
11.3.4 Rivendicazioni di priorità fondate su marchi in serie.... 280
11.3.5 Rivendicazione di priorità per marchi rappresentati in un formato differente... 281
11.3.5.1 Rivendicazione della priorità di un deposito nazionale anteriore per una domanda di MUE.... 281
11.3.5.2 Rivendicazione della priorità di un deposito anteriore di MUE per una domanda nazionale....281
12 Priorità di esposizione....282
13 Preesistenza....283
13.1 Armonizzazione delle informazioni sulla preesistenza....284
13.2 Esame della preesistenza.... 284
13.3 Identità dei marchi.... 286
13.4 Prodotti e servizi....286
13.5 Trattamento delle irregolarità nell'esame della preesistenza....286

13.6 Esempi di rivendicazioni di preesistenza..... 287

14 Trasformazione..... 289

15 Modifiche alla domanda di marchio dell'Unione europea.....289

15.1 Modifiche alla riproduzione del marchio..... 290

16 Trasformazione..... 292

1 Introduzione

Ogni domanda di marchio dell'Unione europea (MUE) deve rispettare determinate formalità. Lo scopo di queste Direttive è quello di definire la pratica dell'Ufficio in relazione a tali formalità.

2 Deposito di domande

2.1 Richiedenti

Articolo 5, RMUE

Per informazioni **sulle persone autorizzate ad agire in qualità di richiedenti,** cfr. Direttive, parte A, sezione 5, paragrafo 1, Introduzione – Parti nella procedura e principio della rappresentanza e paragrafo 3, Identificazione delle parti nella procedura.

Come si può depositare una domanda di marchio dell'Unione europea

Articolo 30, paragrafo 1 e articolo 100, RMUE Articolo 63, paragrafo 1, RDMUE Decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 3 novembre 2020 relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici

Le domande di marchio dell'Unione europea si possono solo depositare direttamente presso EUIPO.

Le domande di marchio dell'Unione europea possono essere depositate elettronicamente, per posta o corriere. L'Ufficio offrirà la possibilità di una procedura rapida (Fast Track) per i richiedenti che depositano la domanda tramite la User Area dell'Ufficio (per maggiori informazioni si prega di visitare il sito web dell'Ufficio).

3 Le tasse

Articolo 31, paragrafo 2, articolo 32, articolo 41, paragrafo 5 e articoli 179, 180 e allegato I, RMUE

Decisione n. EX-21-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21 luglio 2021 concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe.

3.1 Tasse in generale

Per la richiesta di un marchio dell'Unione europea sono applicabili le seguenti tasse.

Marchio	Tassa di base (comprensiva di una classe)	Tassa per una seconda classe	Tassa per ogni classe extra
Marchio individuale	1 000 EUR	50 EUR	150 EUR
Marchio individuale depositato elettronicamente	850 EUR	50 EUR	150 EUR
Marchio collettivo	1 800 EUR	EUR 50	150 EUR
Marchio collettivo depositato elettronicamente	1 500 EUR	EUR 50	150 EUR
Marchio di certificazione	1 800 EUR	EUR 50	EUR 150
Marchio di certificazione depositato elettronicamente	1 500 EUR	EUR 50	EUR 150

La tassa deve essere pagata in euro. I pagamenti effettuati in altre valute non sono validi.

Per ulteriori informazioni sulle tasse, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe.

3.2 Irregolarità nel pagamento delle tasse di base

Se la tassa di base non viene pagata entro un mese dalla data in cui l'Ufficio ha ricevuto la domanda, la data di deposito provvisorio andrà persa (cfr. il punto 4, Data di deposito).

Tuttavia la data di deposito può essere mantenuta se viene presentata all'Ufficio la prova che la persona che ha effettuato il pagamento (a) ha debitamente disposto un ordine di trasferimento dell'importo del pagamento a un istituto bancario, entro il periodo di riferimento per il pagamento, e (b) ha pagato una soprattassa pari al 10% del totale dovuto (fino a un importo massimo di 200 EUR).

La soprattassa non sarà dovuta se la persona fornisce la prova che il pagamento è stato ordinato più di 10 giorni prima dello scadere del termine di un mese.

3.3 Irregolarità nel pagamento delle tasse per classe

Quando la domanda riguarda più di una classe di prodotti e/o servizi, è dovuta una tassa supplementare per ogni classe aggiuntiva.

- Qualora le tasse versate o l'importo coperto dal conto corrente siano inferiori alla somma totale delle tasse dovute per le classi selezionate nel modulo di domanda, verrà emessa una lettera di irregolarità con l'indicazione del termine di due mesi per il pagamento dell'importo rimanente. Se il pagamento in sospeso non viene ricevuto entro il termine specificato, la domanda si intenderà ritirata per le classi non coperte dal pagamento effettuato. In assenza di altri criteri per determinare quali classi si intende coprire con l'importo pagato, l'Ufficio considererà le classi in base all'ordine della classificazione (iniziando dal numero di classe più basso).
- Qualora siano dovute tasse per classi aggiuntive a seguito della rettifica di un'irregolarità di classificazione, sarà emessa una lettera d'irregolarità con l'indicazione del termine di due mesi per il relativo pagamento. Se il pagamento non viene ricevuto entro il termine specificato, la domanda si intenderà ritirata per le classi derivanti dalla ri-classificazione non coperte dal pagamento effettuato. In assenza di altri criteri per determinare quali classi si intende coprire con l'importo pagato, l'Ufficio considererà le classi in base all'ordine della classificazione (iniziando dal numero di classe più basso).

3.4 Rimborsi delle tasse in caso di rinuncia

All'atto del ritiro della domanda di marchio dell'Unione europea, la tassa di domanda (tasse di base e per le classi) sarà restituita unicamente in talune circostanze.

Per maggiori informazioni,, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese.

4 Data di deposito

Articoli 4, 31, 32 e 41, RMUE

4.1 Requisiti per la data di deposito

Una data di deposito viene concessa, nel caso in cui la domanda soddisfi i requisiti seguenti:

- la domanda è una richiesta di registrazione di un marchio dell'Unione europea;
- la domanda contiene informazioni per identificare il richiedente;
- la domanda contiene una riproduzione del marchio che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, lettera b), RMUE;
- la domanda contiene un elenco di prodotti/servizi;
- la tassa di deposito è stata pagata entro un mese dal deposito della domanda.

Se uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra non è soddisfatto, il richiedente riceverà una lettera di irregolarità che lo inviterà a fornire l'elemento mancante entro due mesi dalla notifica della lettera di irregolarità. Il termine in questione è improrogabile. Se l'irregolarità riscontrata non viene sanata, la domanda di marchio dell'Unione europea non sarà trattata come una domanda di MUE (si intenderà «non depositata») e tutte le tasse già pagate saranno rimborsate. Se le informazioni mancanti vengono fornite entro il termine fissato nella lettera di irregolarità, la data di deposito verrà modificata e diventerà la data in cui tutte le informazioni obbligatorie sono complete, compreso il pagamento.

4.1.1 Tassa

Articolo 31, paragrafo 2, articolo 41, paragrafi 3 e 5, RMUE

La tassa di base e, ove opportuno, le tasse per le classi devono essere pagate entro un mese dal deposito della domanda. Nel caso in cui la tassa non venga pagata entro un mese, l'Ufficio rilascerà una lettera di irregolarità (cfr. il punto 3.2, Irregolarità nel pagamento delle tasse di base, e il punto 5.2, Irregolarità specifiche per la data di deposito e domande depositate elettronicamente).

4.1.2 Richiesta

Articolo 31, paragrafo 1, lettera a), RMUE Articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RDMUE Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), REMUE

La domanda deve contenere una richiesta di registrazione di un marchio dell'Unione europea.

Si raccomanda vivamente di depositare la domanda di marchio dell'Unione europea, utilizzando il modulo di deposito elettronico dell'Ufficio, disponibile nelle lingue ufficiali dell'Unione europea.

4.1.3 Richiedente

Articolo 31, paragrafo 1, lettera b) e articolo 41, paragrafo 1, lettera b), RMUE Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), REMUE

Per informazioni **sugli elementi che identificano il richiedente il marchio dell'Unione europea, compresi il nome, la forma giuridica e l'indirizzo,** cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nella procedura e Rappresentanza professionale, paragrafo 3, Identificazione delle parti nella procedura.

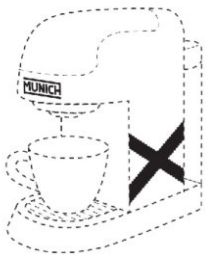
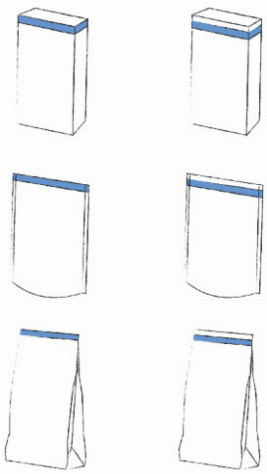
4.1.4 Riproduzione del marchio

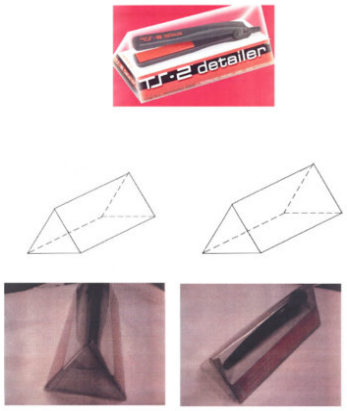
Articolo 4, articolo 31, paragrafo 1, lettera d) e articolo 31, paragrafo 3, RMUE Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e articolo 3, REMUE

La domanda deve contenere una riproduzione del marchio che consenta di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione richiesta, in conformità con l'articolo 4, lettera b), RMUE. Per ulteriori informazioni sui differenti tipi di marchi, cfr. il punto 9.

La rappresentazione non sarà considerata chiara e precisa quando la rappresentazione del marchio (depositato su un foglio A4 o in un file JPEG) contiene varie versioni dello stesso segno figurativo (marchio di serie/seriale). In tali casi, sarà emessa un'irregolarità riguardante la data di deposito e il richiedente sarà invitato a presentare una nuova rappresentazione di un marchio unico. La data di deposito sarà la data in cui la riproduzione modificata perviene all'Ufficio.

Esempi

Rappresentazione n. 1	Rappresentazione n. 2	Spiegazione	MUE n.
		L'Ufficio ha inviato al richiedente una notifica di irregolarità riguardante la data di deposito in quanto la riproduzione inizialmente presentata (rappresentazione 1) conteneva due elementi distinti all'interno dello stesso marchio di posizione che non erano collegati tra loro (pertanto, due marchi di posizione). Il richiedente del MUE ha modificato la riproduzione in «rappresentazione 2» ed è stata pertanto concessa una data di deposito della domanda.	MUE n. 17 912 403
		L'Ufficio ha inviato al richiedente una notifica di irregolarità riguardante la data di deposito in quanto la riproduzione inizialmente presentata (rappresentazione 1) mostra diverse posizioni sul prodotto. Il richiedente del MUE ha modificato la riproduzione in «rappresentazione 2» ed è stata pertanto concessa una data di deposito della domanda.	MUE n. 17 883 541

Rappresentazione	Spiegazione	MUE n.
	Cinque viste, che però non mostrano lo stesso oggetto.	MUE n. 6 910 021
	Non è consentito includere altro testo a parte la rappresentazione del marchio (testo sotto la fotografia della bottiglia).	MUE n. 7 469 661
	La prima e la terza bottiglia mostrano due diverse prospettive della stessa bottiglia, entrambe con un tappo grigio. La seconda bottiglia ha un tappo blu ed è quindi un oggetto diverso da quello nella prima e nella terza bottiglia. La quarta immagine è completamente diversa e mostra due tappi di bottiglia e un'etichetta. Delle quattro prospettive, soltanto la prima e la terza sono viste dello stesso oggetto. Inoltre, non è consentito includere testo aggiuntivo a parte la rappresentazione del marchio.	MUE n. 9 739 731

Rappresentazione	Spiegazione	MUE n.
	Le prime quattro immagini e la sesta immagine mostrano lo stesso marchio di forma da prospettive diverse; tuttavia, la quinta immagine è in contrasto con le altre in quanto mostra un marchio di forma differente, dato che è stato manipolato. Le viste di un oggetto in uno stato diverso (ovvero aperto piuttosto che chiuso) non sono considerate appartenenti allo stesso marchio.	MUE n. 13 324 363

4.1.5 Elenco di prodotti e servizi

Articolo 31, paragrafo 1, lettera c) e articolo 33, RMUE Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) REMUE

L'esistenza di un elenco di prodotti e servizi è una condizione necessaria per la concessione di una data di deposito. Tale elenco di prodotti e servizi deve conformarsi al disposto dell'articolo 33, RMUE.

Per compilare il proprio elenco di prodotti e servizi i richiedenti possono scegliere di utilizzare dei termini preapprovati, che sono tratti dalla Harmonised Database e vengono automaticamente accettati a fini di classificazione. Il ricorso ai termini preapprovati consente di snellire il processo di registrazione dei marchi.

Per le domande depositate elettronicamente, cfr. anche il punto 5.2.

4.2 Ricevuta della data di deposito

4.2.1 Domande depositate tramite la User Area dell'Ufficio

Per le domande di marchio dell'Unione europea depositate tramite la User Area dell'Ufficio, il sistema rilascia una ricevuta di deposito elettronico automatica immediata, che contiene la data di deposito provvisoria. Il richiedente deve conservare tale ricevuta e verificare che tutti i dati, compresa la rappresentazione del marchio, corrispondano a quanto si intendeva richiedere. Le correzioni saranno accettate solo se richieste nella stessa data di deposito della domanda.

4.2.2 Domande depositate con altri mezzi

Quando una domanda è ricevuta dall'Ufficio tramite un mezzo diverso dalla User Area dell'Ufficio, viene concessa una data di deposito provvisoria e l'Ufficio rilascia una ricevuta con tale data di deposito. La data di deposito verrà considerata la data di ricevimento se il richiedente soddisfa i requisiti per la data di deposito.

5 Prodotti e servizi

5.1 Classificazione

Articolo 33, paragrafi da 1 a 6, RMUE

Ogni domanda di marchio dell'Unione europea deve contenere un elenco di prodotti e servizi come condizione per la concessione di una data di deposito (cfr. il punto 4.1.5).

L'elenco deve essere classificato in conformità con l'Accordo di Nizza.

L'ambito della protezione definito dall'elenco originale di prodotti e servizi non può essere esteso. Se il richiedente desidera proteggere altri prodotti o servizi dopo il deposito, deve depositare una nuova domanda.

Per ulteriori informazioni sulla classificazione di prodotti e servizi, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione..

5.2 5.2 Irregolarità specifiche per la data di deposito e domande depositate elettronicamente

Articolo 31, paragrafo 3, articolo 31, paragrafo 1, lettera c), e articoli 41 e 100, RMUE.

Decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 3 novembre 2020 relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici.

Decisione n EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici, allegato I, Condizioni di utilizzo della User Area

Le domande presentate per mezzo del deposito elettronico sono soggette alla decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici e al relativo allegato I, riguardante le condizioni di utilizzo della User Area.

L'elenco di prodotti e servizi deve essere inserito nei campi di testo forniti a tale fine.

Qualora gli elenchi di prodotti e servizi siano presentati interamente o parzialmente sotto forma di allegato a una domanda depositata elettronicamente, o siano presentati

separatamente, la domanda non sarà considerata una domanda depositata per via elettronica e sarà applicata la tariffa corrispondente più elevata per le domande non depositate con mezzi elettronici.

In tali casi, l'Ufficio attenderà il termine di pagamento di un mese per consentire al richiedente di pagare l'intera tassa di base e mantenere la data di deposito iniziale. Qualora non sia pagata l'intera tassa di base entro la fine di tale periodo, l'Ufficio emetterà un'irregolarità per la data di deposito in cui richiede il pagamento della differenza tra la tassa di base ridotta per le domande presentate elettronicamente e la tassa di base standard, ossia 150 EUR per i marchi individuali e 300 EUR per i marchi collettivi e i marchi di certificazione entro due mesi dalla notifica della lettera di irregolarità.

Tale termine è improrogabile. Qualora l'irregolarità non venga risolta, la domanda di marchio dell'Unione europea sarà «considerata non depositata» e tutte le tasse già pagate saranno rimborsate. Qualora lo scoperto venga pagato entro il termine stabilito, la data di deposito sarà modificata alla data in cui il pagamento è stato completato (cfr. il punto 4.1, Requisiti per la data di deposito e, in particolare, il punto 4.1.1, Tassa).

6 Lingue/traduzioni

Articoli 146 e 147, RMUE Articolo 2, paragrafo 1, lettera j), REMUE

Una domanda di marchio dell'Unione europea può essere depositata in una qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea. Sul modulo di domanda deve essere indicata una seconda lingua fra le cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire, spagnolo, tedesco, inglese, francese e italiano.

La versione del modulo di domanda può essere in una lingua diversa da quella scelta come prima lingua. Tuttavia il modulo di domanda deve essere compilato nella prima lingua, compreso l'elenco di prodotti e servizi e la descrizione del marchio, ove opportuno.

6.1 Prima e seconda lingua

Tutte le informazioni sul modulo di domanda devono essere nella prima lingua; in caso contrario, viene inviata una lettera di irregolarità. Se l'irregolarità non viene sanata entro due mesi, la domanda sarà respinta.

La seconda lingua serve come possibile lingua per procedimenti di opposizione e annullamento e deve essere diversa dalla lingua selezionata come prima lingua. In nessun caso è possibile modificare la scelta della prima e della seconda lingua una volta depositata la domanda.

Al momento del deposito della domanda, il richiedente può scegliere di fornire una traduzione nella seconda lingua dell'elenco di prodotti e servizi e, se rilevante, della descrizione del marchio. Non si tratta di un requisito in quanto l'Ufficio provvede alle traduzioni. Inoltre, se l'elenco di prodotti e servizi è composto da termini provenienti dall'Harmonised Database, sono disponibili traduzioni in tutte le lingue pertinenti dell'UE. Se il richiedente insiste nel fornire la propria traduzione, è tenuto a garantire che la traduzione corrisponda al testo nella prima lingua. È molto importante che il richiedente verifichi l'accuratezza della traduzione, poiché proprio la traduzione fornita dal richiedente potrà essere utilizzata come testo di partenza per ulteriori traduzioni della domanda nelle restanti lingue dell'Unione europea (cfr. il punto 6.3, Lingua di riferimento per le traduzioni). In caso di discrepanza, la questione relativa a quale versione linguistica prevalga dipende dal fatto che la prima lingua sia una delle cinque lingue dell'Ufficio o meno. Se la prima lingua della domanda è una delle cinque lingue dell'Ufficio, prevale la prima versione linguistica. Se la prima lingua della domanda non è una delle cinque lingue dell'Ufficio, prevale la seconda lingua.

Se viene fornita una traduzione dei prodotti e dei servizi nella seconda lingua, l'Ufficio non verificherà l'accuratezza della traduzione stessa. Lo stesso principio si applica alla descrizione del marchio (ove opportuno). Se vi è un'evidente discrepanza tra le due lingue perché, per esempio, il richiedente ha fornito soltanto una traduzione parziale dei prodotti e servizi e/o della descrizione del marchio, questi riceverà una lettera di irregolarità in cui vengono richieste le traduzioni aggiuntive entro due mesi dalla notifica dell'irregolarità. Nel caso in cui il richiedente non fornisca le traduzioni omesse, tutte le traduzioni fornite dal richiedente saranno ignorate e l'Ufficio procederà sulla base della prima lingua, come se non fosse mai stata fornita alcuna traduzione..

6.2 Lingua della corrispondenza

La lingua della corrispondenza è la lingua utilizzata nella corrispondenza tra l'Ufficio e il richiedente durante il procedimento di esame fino alla registrazione del marchio.

Se la lingua che il richiedente ha scelto come prima lingua è una delle cinque lingue dell'Ufficio, essa sarà utilizzata dall'Ufficio come lingua della corrispondenza.

Solo nel caso in cui la prima lingua scelta non figuri tra le cinque lingue dell'Ufficio, è possibile per il richiedente indicare la seconda lingua come lingua della corrispondenza. Questa richiesta può essere presentata sul modulo di domanda selezionando la casella corrispondente oppure successivamente, sia in modo esplicito, con una richiesta diretta, sia in modo implicito, inviando una comunicazione all'Ufficio nella seconda lingua. Tuttavia, tale richiesta sarà respinta nel caso in cui l'Ufficio abbia già emesso una notifica di irregolarità o una lettera di obiezione nella prima lingua.

Qualora il richiedente selezioni una delle cinque lingue dell'Ufficio come prima lingua, indicando poi la seconda lingua come lingua della corrispondenza, l'Ufficio imposterà la prima lingua come lingua della corrispondenza e ne informerà il richiedente.

Esempio		
Prima lingua selezionata	**Seconda lingua selezionata**	**Lingua della corrispondenza selezionata**
Francese	Inglese	Inglese
La lingua della corrispondenza diventerà il francese.		

L'unica eccezione a questa regola si ha quando è stata presentata una dichiarazione di ritiro o limitazione nella seconda lingua (l'inglese nell'esempio precedente). La conferma al richiedente sarà emessa nella lingua in cui la dichiarazione è stata depositata (l'inglese nell'esempio precedente). Si veda anche il punto 6.5 Limitazione di prodotti e servizi.

6.3 Lingua di riferimento per le traduzioni

L'elenco dei prodotti e servizi viene tradotto nelle lingue ufficiali dell'UE. La lingua di partenza per le traduzioni è chiamata lingua di riferimento e sarà sempre la lingua di classificazione.

1. Se la prima lingua della domanda è una delle cinque lingue dell'Ufficio, essa sarà sempre la lingua di riferimento.
2. Se la prima lingua della domanda non è una delle cinque lingue dell'Ufficio **e non** è stata presentata una traduzione nella seconda lingua, la prima lingua sarà la lingua di riferimento.
3. Se la prima lingua non è una delle cinque lingue dell'Ufficio **e** il richiedente ha fornito una traduzione dei prodotti e servizi nella seconda lingua, la lingua di riferimento sarà la seconda lingua e prevarrà in caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche (cfr. il punto 6.1, Prima e seconda lingua).

   L'esame della classificazione dell'elenco dei prodotti e/o servizi sarà effettuato nella seconda lingua e, nel caso in cui un'obiezione (riguardante la classificazione o gli impedimenti assoluti) comporti una modifica dell'elenco di prodotti e servizi, il richiedente sarà invitato a presentare entrambe le versioni linguistiche del nuovo elenco:

   - qualora il richiedente presenti l'elenco modificato solo nella seconda lingua, la modifica sarà ignorata e l'Ufficio rifiuterà i prodotti e/o servizi contestati;
   - qualora il richiedente presenti l'elenco modificato solo nella prima lingua, la traduzione presentata inizialmente dal richiedente nella seconda lingua sarà soppressa e l'elenco di prodotti e/o servizi sarà tradotto dall'Ufficio in tutte le altre lingue dell'UE, compresa la seconda lingua.

6.4 Elementi non traducibili

Prima di richiedere la traduzione di una domanda, gli «elementi non traducibili», per esempio elementi denominativi o codici di colore, saranno identificati come tali mettendoli tra virgolette («»), secondo la regola di formattazione concordata con il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT).

Esempio:

Quando la descrizione (accettabile) del marchio si riferisce a un elemento denominativo dello stesso, tale elemento non deve essere tradotto.

Descrizione del marchio	**Marchio**
MUE n. 14 103 634 Si tratta di un marchio di movimento a colori. Si compone di 8 immagini che formano, in sequenza, il movimento seguente: il logo del marchio «Tide» appare da sinistra e, aumentando la velocità, lascia dietro di sè una scia bianca, fino a fermarsi quando raggiunge il lato destro dello schermo. Per effetto del movimento e della velocità, il logo appare sfocato fino al fermo immagine, in cui è ben definito. L'intero movimento dura 2,5 secondi.	
MUE n 15 922 883 Si tratta di un marchio di movimento a colori. Il marchio consiste nella parola «CHUBB» visualizzata in una serie di colori. La serie è composta dal seguente ordine di colori: grigio, viola, verde, giallo, rosso, azzurro, arancione, blu e rosa. La parola «CHUBB» è visualizzata di volta in volta in uno dei colori della serie. Ogni colore è visualizzato per circa 10 secondi. Al termine della sequenza della parola «CHUBB» nei colori grigio, viola, verde, giallo, rosso, azzurro, arancione, blu e rosa, essa ricomincia dall'inizio, con la parola «CHUBB» che compare prima in colore grigio, il primo della serie, e poi in ognuno dei colori della serie, nello stesso ordine di prima. Anche in questo caso, ogni colore viene visualizzato per circa 10 secondi.	

6.5 Limitazione di prodotti e servizi

Articolo 49, paragrafo 2 e articolo 146, paragrafo 6, lettera a), RMUE

Per informazioni sulle limitazioni relative a prodotti e servizi e lingue, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 5.2 e le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 4, Lingua procedurale, punto 5.1.

7 Richiedente, rappresentante e indirizzo per la corrispondenza

Articoli 3, 5, 55, 119 e 120, RMUE Articolo 74, RDMUE Articolo 2, paragrafo 1, lettere b e e), REMUE

7.1 Richiedente

Per informazioni **sugli elementi di identificazione del richiedente il marchio dell'Unione europea, compresi il nome, la forma giuridica e l'indirizzo,** cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nella procedura e rappresentanza professionale, paragrafo 3, Identificazione delle parti nella procedura.

7.2 Rappresentante

Se il richiedente ha il domicilio, la sede o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo (SEE), non è tenuto a essere rappresentato.

Se il richiedente non ha il domicilio, la sede o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE, indipendentemente dalla sua nazionalità, deve cercare un rappresentante che agisca in suo nome in tutti i procedimenti tranne il deposito della domanda di marchio dell'Unione europea e il pagamento della tassa di deposito. Ai sensi dell'articolo 120, RMUE, ogni rappresentante che depositi una domanda presso l'Ufficio viene inserito nella banca dati dei rappresentanti e riceve un numero ID. Se l'Ufficio ha assegnato un numero di identificazione al rappresentante, sarà sufficiente indicare soltanto tale numero ID e il nome.

Per ulteriori informazioni sulla rappresentanza, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

7.3 Cambio di nome/indirizzo

Articolo 55 e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), RMUE

Per informazioni **sulla modifica del nome/dell'indirizzo del richiedente il marchio dell'Unione europea**, compresi il nome, la forma giuridica e l'indirizzo, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nella procedura e rappresentanza professionale, punto 10, Modifica del nome e dell'indirizzo.

7.4 Trasferimento di titolarità

Articolo 20, paragrafi 4 e 9 e articoli 28 e 111, RMUE Articolo 13, REMUE

Le registrazioni e le domande di marchio dell'Unione europea possono essere trasferite dal titolare/richiedente precedente a un nuovo titolare/richiedente, principalmente a titolo di cessione o successione legale. Il trasferimento può essere limitato ad alcuni dei prodotti e/o servizi per i quali il marchio è registrato o richiesto (trasferimento parziale). Su richiesta di una delle parti, un trasferimento sarà iscritto nel Registro e pubblicato.

Per maggiori informazioni sulla registrazione di trasferimenti di titolarità cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti.

8 Categorie di marchi

Il RMUE distingue tre categorie di marchi: marchio individuale, marchio collettivo e marchio di certificazione. Le decisioni e le comunicazioni dell'Ufficio identificheranno i marchi collettivi o i marchi di certificazione, a seconda del caso.

8.1 Marchi individuali

Articolo 5, RMUE

Un marchio individuale è una categoria di marchio che indica l'origine commerciale dei prodotti e/o servizi protetti. Qualsiasi persona fisica o giuridica, o persona a esse equivalente ai sensi della legge nazionale applicabile, ivi comprese le autorità di diritto pubblico, può essere titolare di un marchio dell'Unione europea individuale, indipendentemente dalla sua nazionalità o dal suo domicilio.

8.2 Marchi collettivi

Articolo 41, paragrafo 2 e articoli 74-76, RMUE Articolo 16, REMUE

Per ulteriori informazioni sui marchi collettivi, cfr. le Direttive, parte B, sezione 4, capitolo 15, Marchi collettivi dell'Unione europea.

8.2.1 Carattere dei marchi collettivi

Un marchio collettivo è una categoria specifica di marchio, così designato all'atto del deposito della domanda, che indica che i prodotti o servizi protetti da tale marchio provengono da membri di un'associazione, piuttosto che da un solo operatore. Collettivo non significa che il marchio appartenga a più persone, né che esso designi/copra più di un paese.

I marchi collettivi possono essere usati insieme con il marchio individuale del produttore di un determinato prodotto o del fornitore del servizio. Ciò consente ai membri di un'associazione di differenziare i propri prodotti e/o servizi da quelli dei concorrenti.

Per ulteriori informazioni sui requisiti sostanziali dei marchi dell'Unione europea collettivi, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 15, Marchi collettivi dell'Unione europea.

8.2.2 Richiedenti di marchi collettivi

Possono depositare marchi collettivi 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. Il richiedente deve essere un'associazione in senso formale oppure deve avere una struttura interna di natura associativa (per esempio, i «Consejos Reguladores» spagnoli sono organismi di controllo disciplinati dal diritto pubblico, ma organizzati sotto forma di associazioni).

Per ulteriori informazioni sui requisiti di titolarità dei marchi dell'Unione europea collettivi, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 15, Marchi collettivi dell'Unione europea.

8.2.3 Regolamenti che disciplinino l'uso di marchi collettivi

Oltre alle informazioni da depositare quando si fa richiesta di marchio individuale, le domande di marchio dell'Unione europea collettivo richiedono norme che disciplinino l'uso del marchio.

Il regolamento d'uso dev'essere presentato entro due mesi dalla data di deposito della domanda (articolo 75, paragrafo 1, RMUE).

L'Ufficio raccomanda l'uso del suo modello, creato appositamente per guidare i richiedenti nel processo di elaborazione del regolamento d'uso.

8.2.3.1 Contenuto dei regolamenti d'uso

Il regolamento d'uso di cui all'articolo 75 RMUE deve figurare in un documento a sé stante e contenere le informazioni obbligatorie previste dall'articolo 16 REMUE, vale a dire:

1. il **nome del richiedente** (identico a quello indicato nel modulo di domanda);
2. lo **scopo dell'associazione** o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
3. gli **organismi autorizzati a rappresentare l'associazione** o la persona giuridica (titoli quali direttore, segretario dell'associazione, ma non nomi personali);
4. per le associazioni, le **condizioni di ammissione dei membri**; ove opportuno, l'autorizzazione per altri a diventare membri dell'associazione quando il marchio designa l'origine geografica dei prodotti e servizi e i loro prodotti e servizi provengono dalla zona geografica in questione (articolo 75, paragrafo 2, RMUE) (per quanto riguarda le situazioni in cui occorre l'autorizzazione, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 15, Marchi collettivi dell'Unione europea, punto 4.1, articolo 74, paragrafo 2, RMUE: deroga geografica);

   le norme relative alle condizioni di adesione devono essere specificamente incluse nel regolamento d'uso; i riferimenti incrociati ad altri documenti non sono sufficienti;

5. la rappresentazione del marchio collettivo dell'Unione europea (**identico** al segno richiesto: non si devono riprodurre ulteriori segni né possibili variazioni, tranne nel caso di regolamenti d'uso identici depositati dallo stesso richiedente in relazione ad altri marchi collettivi dell'UE, tutti rappresentati nei regolamenti d'uso);
6. **le persone autorizzate all'uso del marchio**;

   l'autorizzazione all'uso del marchio è subordinata all'appartenenza all'associazione; tuttavia, oltre all'adesione, possono esservi requisiti aggiuntivi che, qualora esistano, devono essere indicati;

   l'obbligo di indicare le persone autorizzate può essere rispettato facendo riferimento a una categoria generale di persone autorizzate o fornendo un elenco specifico; il regolamento può contenere tale elenco o farvi riferimento mediante un collegamento ipertestuale;

   va evitato il riferimento agli utilizzatori autorizzati come «licenziatari», in quanto esso implica erroneamente che l'autorizzazione a usare il marchio deriva dall'essere parte di un contratto, mentre invece deriva dall'appartenenza all'associazione e dal rispetto del regolamento d'uso;

i soggetti che non sono membri dell'associazione non possono essere autorizzati a utilizzare il marchio poiché ciò sarebbe in contraddizione con la definizione di marchi collettivi dell'UE (articolo 74, paragrafo 1, RMUE);

7. eventuali **condizioni per l'utilizzazione del marchio** richiesto, comprese le sanzioni (ad esempio, laddove il marchio debba essere posto sui prodotti o laddove debbano essere rispettate le dimensioni minime del marchio in relazione ai prodotti);
8. i **prodotti o i servizi** coperti dal marchio dell'Unione europea collettivo (**identici** all'elenco dei prodotti e servizi della domanda), comprese, ove opportuno, eventuali limitazioni introdotte ulteriormente (ad esempio per effetto dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere j), k) o l), RMUE).

8.2.3.2 Esame delle formalità relative ai regolamenti d'uso

8.2.3.2.1 Mancata presentazione del regolamento d'uso

Se il regolamento d'uso non viene presentato con la domanda, si invierà una lettera di irregolarità con l'indicazione di un termine di due mesi per presentarle.

Qualora il termine di due mesi non venga rispettato, la domanda sarà respinta.

8.2.3.2.2 Regolamento d'uso presentato ma con irregolarità

Se il regolamento d'uso è stato presentato, ma non specifica le informazioni richieste come indicato al punto 8.2.3.1, si invierà una lettera di irregolarità con l'indicazione del termine di due mesi per la presentazione delle informazioni mancanti.

Se l'irregolarità non viene sanata entro il termine di due mesi, la domanda sarà respinta.

Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 15, Marchi collettivi dell'Unione europea.

8.3 Marchi di certificazione

Articolo 41, paragrafo 2 e articoli da 83 a 85, RMUE Articolo 17, REMUE

Per ulteriori informazioni sui marchi di certificazione, cfr. le Direttive, parte B, sezione 4, capitolo 16, Marchi di certificazione dell'Unione europea.

8.3.1 Carattere dei marchi di certificazione

Un marchio di certificazione dell'Unione europea è un marchio dell'Unione europea descritto in quanto tale laddove il marchio venga chiesto per e consenta di distinguere prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, alla modalità di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità,

all'accuratezza o ad altre caratteristiche, **fatta eccezione per l'origine geografica**, da prodotti e servizi non così certificati.

Per ulteriori informazioni sui requisiti sostanziali dei marchi di certificazione dell'Unione europea, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 16, Marchi di certificazione dell'Unione europea.

8.3.2 Richiedenti di marchi di certificazione

I marchi di certificazione dell'Unione europea possono essere chiesti da qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi le istituzioni, le autorità e gli organismi di diritto pubblico, a patto che tale persona non svolta un'attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi della categoria certificata.

Per ulteriori informazioni sui requisiti sostanziali dei marchi di certificazione dell'Unione europea, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 16, Marchi di certificazione dell'Unione europea.

8.3.3 Regolamenti d'uso dei marchi di certificazione

Oltre alle informazioni da presentare quando si fa richiesta di marchio individuale, le domande di marchio di certificazione dell'Unione europea richiedono norme che disciplinino l'uso del marchio.

Il regolamento d'uso dev'essere presentato entro due mesi dalla data di deposito della domanda (articolo 84, paragrafo 1, RMUE).

L'Ufficio raccomanda l'utilizzo del suo modello, creato appositamente per guidare i richiedenti nel processo di redazione dei regolamenti d'uso.

8.3.3.1 Contenuto dei regolamenti d'uso

Il regolamento d'uso di cui all'articolo 84 RMUE deve figurare in un documento a sé stante e contenere le informazioni obbligatorie previste dall'articolo 17 REMUE, vale a dire:

1. il **nome del richiedente**;
2. una **dichiarazione** attestante che il richiedente soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 83, paragrafo 2, RMUE, vale a dire una dichiarazione da parte del richiedente, in cui garantisce di non svolgere un'attività che comporta la fornitura di prodotti e servizi della categoria certificata;
3. la **rappresentazione** del marchio di certificazione dell'Unione europea (**identico** al segno richiesto: non si devono riprodurre ulteriori segni né possibili variazioni, tranne nel caso di regolamenti d'uso identici depositati dallo stesso richiedente in relazione ad altri marchi di certificazione dell'UE, tutti rappresentati nei regolamenti d'uso);
4. i **prodotti o servizi** coperti dal marchio di certificazione dell'Unione europea (**identici** all'elenco dei prodotti e servizi della domanda);

5. le **caratteristiche** dei prodotti o servizi da certificare con il marchio di certificazione dell'Unione europea, quali il materiale, la modalità di fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi, la qualità o l'accuratezza (tenendo in considerazione che ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, RMUE, la provenienza geografica dei prodotti o servizi non può mai essere elencata come una caratteristica);

   tali caratteristiche devono essere chiaramente indicate e possono essere descritte in termini generali;

   tutti i prodotti e servizi rivendicati nella domanda devono poter essere coperti dalla/da una caratteristica indicata nel regolamento d'uso. La caratteristica dev'essere coerente con i prodotti e i servizi (ad es., non avrebbe senso certificare che i *gioielli* non possono essere senza zucchero). La caratteristica (le caratteristiche) deve (devono) essere chiaramente specificata(e) e spiegata(e) per ciascuno dei prodotti e servizi o almeno per la categoria generale di prodotti e servizi;

   il sistema di certificazione può basarsi su standard provenienti da fonti ufficiali e/o private (ad es., regolamenti UE, norme DIN o ISO); in entrambi i casi è necessario inserire un riferimento alle norme specifiche nel regolamento d'uso, unitamente a una descrizione in termini generali degli stessi standard;

   non è necessario dettagliare né riprodurre tutti gli aspetti tecnici e le specifiche nel corpo del regolamento d'uso; sarà sufficiente fare riferimento a fonti esterne e a ulteriori documenti mediante collegamenti ipertestuali, anche nel caso in cui non siano liberamente accessibili online;

6. le condizioni per l'utilizzazione del marchio di certificazione dell'Unione europea , comprese le sanzioni;

   il regolamento d'uso deve comprendere specifiche **condizioni d'uso del marchio richiesto** imposte all'utilizzatore autorizzato, quali l'esistenza di **tasse** da pagare in relazione all'uso del marchio, ecc. È inoltre obbligatorio specificare le opportune **sanzioni** da applicare in caso di mancato rispetto di tali condizioni.

7. le **persone autorizzate** all'uso del marchio di certificazione dell'Unione europea;

   gli *utilizzatori autorizzati* possono essere identificati come segue:

   a. qualsiasi persona che soddisfi lo standard richiesto delle caratteristiche da certificare (punto 5) e le condizioni d'uso (punto 6);
   b. una specifica categoria di persone legate a criteri obiettivi aperti;
   c. un elenco di utilizzatori autorizzati inserito nel regolamento d'uso o accessibile tramite un collegamento Internet funzionante;

   tali utilizzatori dovrebbero essere indicati nel regolamento d'uso come **«utilizzatori autorizzati»**, ma mai come «licenziatari», poiché un accordo di licenza ha una finalità diversa da quella del regolamento d'uso.

8. le modalità con cui l'organismo di certificazione deve **verificare tali caratteristiche** e **supervisionare l'uso** del marchio di certificazione dell'Unione europea.

Il regolamento d'uso deve comprendere i **metodi di prova delle caratteristiche da certificare** e il sistema di **supervisione** dell'uso del marchio da parte del titolare del marchio di certificazione I metodi di prova e la supervisione, che vanno chiaramente indicati nel regolamento d'uso, devono essere reali ed efficaci e rientrano nelle responsabilità del titolare del marchio di certificazione.

Il richiedente/proprietario non deve necessariamente effettuare le prove o supervisionare le condizioni d'uso in prima persona. In alcuni casi, potrebbe essere necessario collaborare con tester e/o supervisori esterni più specializzati. Tuttavia, i metodi di prova e la supervisione non possono mai essere trasferiti all'utilizzatore autorizzato del marchio attraverso un programma di autocontrollo, in quanto ciò non garantirebbe il corretto funzionamento del sistema del marchio di certificazione.

Le misure possono riguardare i metodi, il campionamento e la frequenza delle prove e della supervisione, la qualificazione delle persone che effettuano le prove e la supervisione nonché i fattori che innescano la necessità di prove o misure di supervisione supplementari o rafforzate.

8.3.3.2 Esame delle formalità relative ai regolamenti d'uso dei marchi di certificazione

8.3.3.2.1 Mancata presentazione del regolamento d'uso

Se il regolamento d'uso non viene presentato con la domanda, si invierà una lettera di irregolarità con l'indicazione di un termine di due mesi per presentarle.

Qualora il termine di due mesi non venga rispettato, la domanda sarà respinta.

8.3.3.2.2 Regolamento d'uso presentato ma con irregolarità

Se il regolamento d'uso è stato presentato, ma non specifica le informazioni richieste come indicato al punto 8.3.3.1, si invierà una lettera di irregolarità con l'indicazione del termine di due mesi per la presentazione delle informazioni mancanti.

Se l'irregolarità non viene sanata entro il termine di due mesi, la domanda sarà respinta.

8.4 Modifiche della categoria di marchio

All'atto del deposito della domanda di un marchio dell'Unione europea diverso da un marchio individuale, il richiedente deve includere una dichiarazione attestante che la domanda viene presentata per la registrazione di un marchio collettivo dell'Unione europea o un marchio di certificazione dell'Unione europea (articolo 2, paragrafo 1, lettera i), REMUE) che deve soddisfare le condizioni della corrispondente categoria di marchio.

Tuttavia, è possibile che si verifichino circostanze in cui il richiedente, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, RMUE, può chiedere una modifica della categoria di marchio in quanto quella scelta all'atto della domanda è **evidentemente** errata. In caso di accettazione della domanda di modifica, la tassa sarà adeguata di conseguenza.

Qualora l'Ufficio respinga la modifica richiesta, il richiedente sarà informato e disporrà di un termine di due mesi per presentare osservazioni.

Alcuni esempi di richieste accettabili di modifica della categoria di marchio (a condizione che non vi siano altre indicazioni nel fascicolo e che il richiedente intendesse effettivamente presentare domanda per la categoria di marchio inizialmente scelta):

- una **persona fisica ha** fatto domanda di **marchio collettivo**: la categoria di marchio può essere modificata in «marchio individuale» dal momento che i marchi collettivi non possono essere concessi alle persone fisiche;

  una persona giuridica ha chiesto un marchio collettivo/di certificazione, ma **il regolamento d'uso** presentato supporta chiaramente la modifica richiesta (se dalla terminologia utilizzata e/o dallo schema complessivo riportato nel documento è chiaro che si riferisce a un'altra categoria di marchio, la modifica sarà accettata);
- **il segno** contiene un riferimento esplicito a un «marchio collettivo» o a un «marchio di certificazione»: la categoria di marchio può essere adeguata per indicare la categoria di marchio riprodotta;
- il segno contiene una **DOP/IGP** e la domanda di marchio è stata effettuata per un marchio di certificazione: la categoria di marchio può essere modificata in «marchio collettivo» poiché, per sua natura, le DOP/IGP certificano l'origine geografica dei prodotti e dei servizi e questo tipo di caratteristica è vietato dalla legge per i marchi di certificazione;
- il marchio è stato depositato come marchio collettivo o di certificazione e non è stato presentato alcun **regolamento d'uso**: la categoria di marchio può essere modificata in «individuale».

I marchi di certificazione UE esistono dall'01/10/2017, che è la loro prima data di deposito possibile. Di conseguenza, le modifiche della categoria di marchio in «marchio di certificazione» sono escluse in caso di marchi individuali e collettivi depositati prima dell'1/10/2017.

La categoria di marchio non sarà mai modificata dopo la registrazione, indipendentemente dalla sua data di deposito.

9 Rappresentazione, descrizione e tipo di marchio

9.1 Rappresentazione

Articolo 4, articolo 31, articolo 41 e articolo 49, paragrafo 2, RMUE

Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 9, REMUE

Decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici

Un marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea, utilizzando le tecnologie generalmente disponibili, purché sia riproducibile nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettivo in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al suo titolare. La rappresentazione non può essere sostituita da una descrizione del marchio, seppur la descrizione (ove presente) deve corrispondere alla rappresentazione.

Nel caso di marchi figurativi, di forma, posizione, raffiguranti un motivo, di movimento, multimediali, olografici o «altri» marchi da registrare a colore, con la domanda occorre depositare una riproduzione del marchio a colori.

Non è più possibile fornire indicazioni del(i) colore(i) che appare(appaiono) nel marchio o fornire eventuali codici di colore, fatte salve due eccezioni: in primo luogo, quando i colori fanno parte della rappresentazione del marchio e sono anche indicati come parte integrante di tutte le descrizioni date e, in secondo luogo, quando le indicazioni del colore sono fornite al solo scopo di rivendicare la priorità in altre giurisdizioni. Tuttavia, le indicazioni fornite nel contesto della rivendicazione della priorità non saranno né pubblicate, né tradotte, né appariranno nel Registro dei marchi UE (cfr. il punto 11.3.5.2).

Se il richiedente non fornisce una rappresentazione che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), RMUE, all'atto del deposito della domanda di marchio comunitario, si invierà una lettera di irregolarità comunicando l'impossibilità di assegnare una data di deposito (cfr. il punto 4).

Qualora (in casi diversi dal deposito elettronico) la domanda contenga una riproduzione del marchio senza specificare il tipo di marchio desiderato, l'Ufficio accorderà una data di deposito e, sulla base della rappresentazione fornita, il tipo di marchio adeguato, ove possibile, e informerà il richiedente per iscritto, fissando un termine di due mesi per l'invio di eventuali osservazioni. Se è fornita la rappresentazione, ma l'Ufficio non può assegnare alcun tipo di marchio *ex officio*, sarà emessa una lettera di irregolarità formale e il richiedente sarà invitato a sanare tale irregolarità entro due mesi.

Qualora il richiedente abbia selezionato un tipo di marchio che non corrisponde alla riproduzione del marchio, il tipo di marchio sarà corretto seguendo le indicazioni riportate al punto 9.3.12.

Per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 5, REMUE, qualora la rappresentazione sia fornita in formato elettronico, il Direttore esecutivo dell'Ufficio stabilisce i formati e le dimensioni del file elettronico. Cfr. la Decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici.

Nella domanda presentata tramite il deposito elettronico, la riproduzione del marchio deve essere caricata sotto forma di un unico file JPEG.

Per le rappresentazioni non fornite in formato elettronico, l'articolo 3, paragrafo 6, REMUE, stabilisce che il marchio deve essere riprodotto su un foglio unico, separato rispetto al foglio recante il testo della domanda. Il foglio unico sul quale è riprodotto il marchio deve contenere tutte le vedute o immagini pertinenti e le sue dimensioni non devono eccedere il formato DIN A4. Intorno deve essere lasciato un margine di almeno 2,5 cm.

Il file JPEG o il foglio A4 deve contenere solo la raffigurazione del marchio oggetto della domanda e nessun'altra informazione aggiuntiva di sorta (tranne l'indicazione della corretta posizione del marchio qualora non sia evidente, cfr. l'articolo 3, paragrafi 6 e 7, REMUE). Per i marchi di forma, se vengono presentate varie prospettive della stessa forma, tali prospettive devono essere presentate anche come un file JPEG o su un foglio A4.

Se una domanda depositata contiene più di un file JPEG o di un foglio A4 che mostra diversi marchi, anche se molto simili, l'Ufficio emette una lettera di irregolarità esortando il richiedente a scegliere un marchio tra le diverse varianti presentate. Se il richiedente vuole proteggere anche gli altri marchi, dovrà presentare una nuova domanda per ciascuno degli altri marchi che desidera registrare. Quando non vi è alcuna risposta alla lettera di irregolarità entro il termine ivi fissato, la domanda sarà respinta.

Per maggiori informazioni sulle domande depositate con più di una rappresentazione del marchio in un unico JPEG o su un foglio A4, quali marchi di serie/seriali, e sui requisiti di data di deposito, cfr. punto 4.1.4 Rappresentazione del marchio.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, REMUE, il deposito di un campione o di un facsimile non costituisce un'adeguata rappresentazione di un marchio.

Infine, gli elementi denominativi sono costituiti da lettere dell'alfabeto di qualsiasi lingua ufficiale dell'UE, nonché da simboli della tastiera. Se un marchio, che non sia un marchio denominativo, contiene un elemento denominativo qualsiasi che sia presente nella riproduzione, incluse le rappresentazioni non-grafiche, questo deve essere indicato nel campo «elementi denominativi». Ciò consente di cercare il marchio all'interno della banca dati e costituisce la base del controllo linguistico realizzato sui marchi, che viene condotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

9.1.1 Elementi trasparenti o elementi bianchi

Se si utilizza un colore di sfondo o un'ombreggiatura per dimostrare che il marchio è costituito da un elemento trasparente o da un elemento interamente di colore bianco, l'Ufficio raccomanda di classificarlo come «altro» tipo di marchio, con una descrizione che ne illustri le caratteristiche. Per un esempio di elemento trasparente (lo sfondo in questo caso) si veda sotto:

	Domanda di MUE n. 17 914 208 La descrizione del marchio che recita «il colore grigio chiaro non fa parte del marchio. Tale colore serve solo come sfondo», illustra come deve essere inteso il colore grigio presente nel marchio.

9.1.2 Linee punteggiate

La normativa cita soltanto le linee punteggiate come rinuncia visiva per un tipo di marchio (marchi di posizione). Tuttavia, ciò non esclude l'uso di linee punteggiate per altri tipi di marchio o per altri scopi, a condizione che non pregiudichino la capacità della rappresentazione del marchio di consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della tutela inerente.

Nelle rappresentazioni dei MUE vi sono tre possibili funzioni delle linee punteggiate.

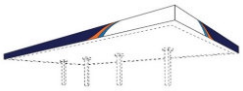
1. per rappresentare elementi stilistici/decorativi. In questo caso, le linee punteggiate fanno parte dell'oggetto della registrazione (per esempio, in un marchio figurativo).
2. Individuare visivamente gli elementi oggetto di rinuncia. Ad esempio:
   a. rinuncia ai prodotti su cui è apposto o collocato un marchio di posizione;
   b. rinuncia a parti tridimensionali ([5]) di un marchio di forma.
3. Escludere visivamente elementi che **di per sé** non fanno parte dell'oggetto della registrazione, bensì fanno parte dell'impressione generale del marchio illustrando il modo particolare in cui elementi variabili interagiscono con elementi predeterminati (ad esempio per indicare un «segnaposto» per lettere o numeri che possono variare).

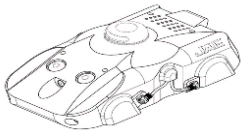
Se il tipo di marchio ha un campo di descrizione, è possibile chiarire nella descrizione la **funzione svolta dalle linee punteggiate**.

In assenza di descrizione saranno applicate talune presunzioni.

In particolare, le linee punteggiate nella rappresentazione saranno interpretate come segue dall'Ufficio.

[5] in contrapposizione alle lettere di elementi figurativi presenti nel marchio di forma

(Tipo)	Descrizione	Ruolo/trattamento delle linee punteggiate	Ad esempio:
figurativo;	N°	Non è possibile escludere visivamente elementi di un marchio figurativo mediante linee punteggiate e gli stessi saranno trattati come una **stilizzazione** del marchio ed esaminati come tale. Se è chiaro che le linee punteggiate hanno un'altra funzione e il tipo di marchio che suggeriscono non sarebbe conforme alla rappresentazione, sarà sollevata un'irregolarità nelle formalità (ad esempio la rappresentazione della stazione di servizio).	 Domanda di MUE n. 18 605 906  Figura 1: MUE n. 18 430 094

Forma	N°	La rinuncia visiva delle parti tridimensionali dei marchi di forma con linee punteggiate è in linea di principio accettabile (talvolta si tratta di parti tecniche/ funzionali). Anche se i richiedenti possono chiedere la protezione di un marchio di forma semplicemente non includendo la parte oggetto di rinuncia nella rappresentazione, i richiedenti possono ritenere che ciò possa portare a una minore efficacia del marchio, poiché il consumatore potrebbe non riconoscerlo come parte dei prodotti che incontra [ad esempio, un marchio di forma per una chiave USB che non include la parte che si collega alla porta USB non sarebbe riconoscibile come una chiave USB [6]. Di conseguenza, se le linee punteggiate sono utilizzate in modo da distinguere chiaramente le parti tridimensionali di un marchio di forma, si presume che esse funzionino come rinunce visive. Tuttavia, gli elementi verbali o numerici nelle linee punteggiate applicate alla/sulla forma saranno interpretati come elementi stilistici del marchio di forma e **non come rinunce visive** (come nel caso delle lettere JAE	 Domanda di MUE n. 18 561 219

Altro	Opzionale	Le linee punteggiate possono essere utilizzate per escludere visivamente elementi che **di per sé** non fanno parte dell'oggetto della registrazione, ma che fanno parte dell'impressione generale illustrando il modo particolare in cui gli elementi variabili **interagiscono con altri elementi predeterminati** nella rappresentazione. La descrizione non dovrebbe presentare rivendicazioni che vadano oltre la rappresentazione (ad esempio espressioni come «qualsiasi parola» o «tutte le forme»), perché ciò amplierebbe l'ambito di applicazione della rappresentazione.	Domanda di MUE n. 18 235 672

9.2 Descrizione

Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e), f), punto ii) e lettera h), e articolo 3, paragrafo 4, REMUE

Il REMUE stabilisce i tipi di marchio per cui il richiedente può fornire una descrizione del marchio e definisce il contenuto della descrizione. In questo senso, sono consentite esclusivamente le descrizioni per marchi di posizione (articolo 3, paragrafo 3, lettera d), REMUE), marchi raffiguranti un motivo (articolo 3, paragrafo 3, lettera e), REMUE), marchi di combinazione di colori (articolo 3, paragrafo 3, lettera f), punto ii), REMUE), marchi di movimento (articolo 3, paragrafo 3, lettera h), REMUE, sebbene solo laddove

6 Per un esempio che mostra la parte della chiave USB che entra nel PC, cfr. conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:41, § 73)

siano utilizzati fotogrammi) e «altri» marchi (articolo 3, paragrafo 4, REMUE). Il contenuto di ogni descrizione, qualora consentito, viene ulteriormente illustrato di seguito, sotto a ciascun tipo di marchio.

Qualora la descrizione del marchio non sia in linea con il REMUE o non concordi con la rappresentazione, l'Ufficio emetterà una lettera di irregolarità in cui chiederà al richiedente di modificarla o di eliminarla. Se vi è un conflitto o una discrepanza tra la rappresentazione e il tipo e/o la descrizione del marchio, la rappresentazione del marchio prevarrà sempre e la descrizione e/o il tipo devono essere modificati in modo da essere conformi alla rappresentazione.

Qualora prodotti e servizi siano menzionati nel campo della descrizione del marchio anziché nel campo destinato ai prodotti e servizi, l'Ufficio li cancellerà dalla descrizione del marchio e, se i prodotti e i servizi non sono già inseriti nella specifica, l'Ufficio informerà il richiedente che deve aggiungere i prodotti e i servizi.

Tale principio si applica *mutatis mutandis* in tutti i casi in cui vi le informazioni necessarie sul marchio sono inserite nel campo errato della domanda.

Dopo il deposito del marchio, una descrizione del marchio può essere modificata o integrata al fine di fornire informazioni più dettagliate. Tuttavia, tale modifica non deve alterare la natura del marchio e deve corrispondere alla rappresentazione. Non è possibile modificare la descrizione dopo la registrazione (articolo 54, paragrafo 1, RMUE).

9.3 Tipo di marchio

Articolo 4, Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), Articolo 31, Articolo 41 e Articolo 49, paragrafo 2, RMUE

Articolo 3, paragrafo 3, REMUE

La suddivisione dei marchi in tipi serve a una serie di finalità pratiche. In primo luogo, stabilisce i requisiti giuridici per ogni tipo di marchio; in secondo luogo, può aiutare l'Ufficio e altri operatori economici a comprendere ciò che il richiedente intende registrare e, infine, agevola la ricerca nella banca dati dell'Ufficio.

Nel quadro della rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPN), l'Ufficio e una serie di uffici dei marchi dell'Unione europea hanno concordato una prassi comune in relazione ai nuovi tipi di marchi: l'esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione. Sono stati concordati esempi di rappresentazioni accettabili di marchi sonori, marchi di movimento, marchi multimediali e marchi olografici. Di seguito sono riportati alcuni esempi ed è possibile consultarne di altri nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

Gli esempi relativi ai tipi di marchi contenuti nelle presenti Direttive sono forniti esclusivamente nel contesto delle formalità, senza pregiudizio per il risultato del procedimento d'esame o per il loro ambito di protezione.

9.3.1 Marchi denominativi

Un marchio denominativo è un marchio dattiloscritto con elementi tra cui lettere (minuscole o maiuscole), parole (minuscole o maiuscole), numeri o caratteri tipografici standard.

Un marchio denominativo deve essere rappresentato presentando una riproduzione del segno in caratteri e con un'impaginazione standard, senza alcun elemento grafico o colore. Per impaginazione standard si intende il testo scritto in una sola riga.

L'Ufficio accetta come marchio denominativo i segni presenti nell'alfabeto di qualsiasi lingua ufficiale dell'UE. Un segno costituito da parole di un altro alfabeto deve essere depositato come marchio figurativo (cfr. anche il punto 9.3.2 Marchi figurativi).

Un marchio costituito da testo scritto con un'impaginazione non standard, per esempio scritto su più di una riga, non sarà classificato come marchio denominativo, in quanto viene considerato marchio figurativo.

Esempi di marchi denominativi accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
MUE n. 6 892 351	europadruck24
MUE n. 6 892 806	TS 840
MUE n. 6 907 539	4 you
MUE n. 2 221 497	ESSENTIALFLOSS
MUE n. 631 457	DON'T DREAM IT, DRIVE IT
MUE n. 1 587 450	?WHAT IF!
MUE n. 8 355 521	ΕΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Greco)
MUE n. 8 296 832	Долината на тракийските царе (Cirillico)

9.3.2 Marchi figurativi

Un marchio figurativo è un marchio costituito da:

- elementi solo figurativi,
- una combinazione di elementi denominativi e figurativi o altri elementi grafici,
- elementi denominativi in caratteri non standard,
- elementi denominativi a colori,
- elementi denominativi su più di una linea,
- lettere di alfabeti non-UE,

- segni non riproducibili da una tastiera,
- una combinazione di questi fattori.

Un marchio figurativo deve essere rappresentato presentando una riproduzione del segno, che ne mostri tutti gli elementi e, ove applicabile, il(i) colore(i).

La rappresentazione può essere presentata in un unico file JPEG o su un unico foglio A4.

Non è possibile depositare alcuna descrizione o indicazione di colore per i marchi figurativi. La rappresentazione del marchio definisce già di per sé l'oggetto della registrazione.

Esempi di marchi figurativi (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
MUE n. 1 414 366 Elemento puramente grafico	
MUE n. 9 685 256 Elemento puramente grafico	
MUE n. 4 705 414 Combinazione di un elemento grafico e di testo in caratteri standard	
MUE n. 9 687 336 Combinazione di un carattere stilizzato e di elementi figurativi	
MUE n. 4 731 725 Combinazione di carattere stilizzato e di elementi figurativi	

Esempi di marchi figurativi (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
MUE n. 9 696 543 Elemento denominativo in carattere stilizzato	Houp
MUE n. 2 992 105 Elementi denominativi in carattere stilizzato	Jim Thompson
MUE n. 9 679 358 Elementi denominativi in diversi tipi di carattere	FOOC FÜSSEN OUTLET CENTER
MUE n. 9 368 457 Solo elementi denominativi, su più di una riga	YVES ROCHER LIFTING BIO CULTURE BIO
MUE n. 9 355 918 Slogan in due diversi tipi di carattere, lettere di varie dimensioni, su più di una linea	Heute handeln ist trendy
MUE n. 9 681 917 Marchio rappresentato in caratteri non-UE (caratteri cinesi)	火瀑

9.3.3 Marchi di forma

Un marchio di forma è un marchio costituito da o esteso a una forma tridimensionale, compresi contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il suo aspetto. L'espressione «esteso a» va intesa nel senso che i marchi di forma non coprono soltanto le forme di per sé, ma anche le forme che contengono altri elementi quali elementi denominativi, figurativi o etichette.

Il marchio di forma può essere rappresentato da una rappresentazione grafica della forma o da una riproduzione fotografica. Per rappresentazione grafica si intende anche l'uso di nuove tecnologie, consentendo in tal modo il deposito di immagini generate al computer o disegni animati nei seguenti formati di file: OBJ, STL e X3D, con una dimensione massima di 20 MB.

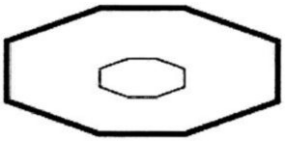
Qualora la domanda di MUE per un marchio di forma sia destinata a essere utilizzata come base per una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid, il richiedente dovrà valutare se le parti contraenti che intende designare accettano immagini o disegni animati creati al computer. Si raccomanda di consultare i formati accettabili per la rappresentazione di un marchio dinanzi a ciascun ufficio.

Qualora la rappresentazione non sia un'immagine generata al computer, potrà contenere un massimo di sei prospettive della stessa forma. Le diverse prospettive devono essere presentate in un unico file JPEG o su un singolo foglio formato A4. Sebbene si possano depositare diverse prospettive, è sufficiente un'unica prospettiva della forma qualora la forma da proteggere possa essere accertata da quell'unica vista.

Qualora un richiedente depositi diverse prospettive di un oggetto tridimensionale su più di un foglio di carta, sarà sollevata un'irregolarità, fissando un termine affinché il richiedente indichi quale delle riproduzioni depositate sarà la riproduzione della domanda di MUE. Analogamente, se un singolo file JPEG o un singolo foglio A4 si compone di più di sei prospettive della stessa forma tridimensionale, verrà sollevata un'irregolarità, fissando un termine entro il quale il richiedente dovrà rimuovere la prospettiva o le prospettive in eccesso rispetto al numero massimo consentito, a patto che la modifica non vari in modo sostanziale il marchio come depositato.

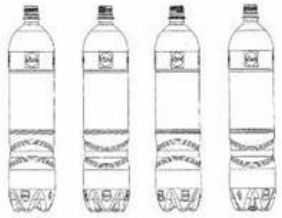
Se non è indicato nessun tipo di marchio ed è stata fornita una sola prospettiva dalla quale non si può intendere che il segno è costituito da o è esteso a una forma tridimensionale, l'Ufficio tratterà la rappresentazione come un marchio figurativo.

Esempio



Non è stato selezionato nessun tipo di marchio per questo segno. L'Ufficio tratterà questo marchio come un marchio figurativo.

Non è possibile depositare alcuna descrizione o indicazione di colore per i marchi di forma. La rappresentazione del marchio definisce già di per sé l'oggetto della registrazione.

Esempi di rappresentazioni accettabili di marchi di forma (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
MUE n. 4 883 096 Quattro diversi disegni dello stesso oggetto	

Esempi di rappresentazioni accettabili di marchi di forma (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
MUE n. 4 787 693 Sei fotografie dello stesso oggetto da diverse prospettive, con testo	
MUE n. 30 957 Due fotografie a colori che mostrano diverse prospettive dello stesso oggetto	
MUE n. 8 532 475 Sei viste a colori che mostrano sei diverse prospettive dello stesso oggetto	
MUE n. 14 419 758 Combinazione di fotografie e disegni che mostrano lo stesso oggetto.	

Esempi di rappresentazioni accettabili di marchi di forma (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
Domanda di MUE n. 17 287 806 Una prospettiva dell'oggetto	

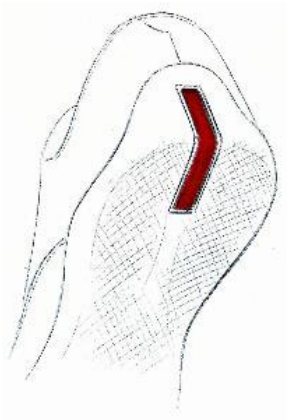
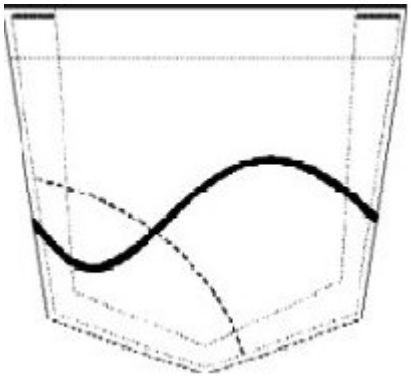
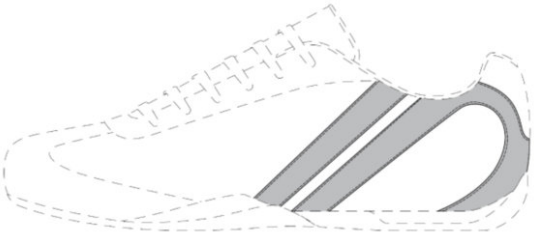
9.3.4 Marchi di posizione

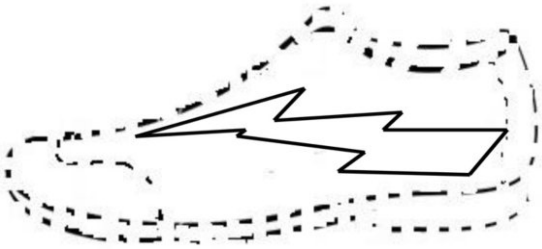
Un marchio di posizione è un marchio che consiste nel modo specifico in cui il marchio è posizionato o collocato sul prodotto.

Questo tipo di marchio deve essere rappresentato presentando una riproduzione che identifichi in modo adeguato la posizione del marchio e la relativa dimensione o proporzione rispetto ai prodotti in questione. La rappresentazione può essere presentata in un unico file JPEG o su un unico foglio A4.

La rappresentazione deve definire chiaramente la posizione del marchio e la relativa dimensione o proporzione rispetto ai prodotti in questione. Gli elementi che non formano parte dell'oggetto della registrazione devono essere visivamente esclusi, di preferenza attraverso linee interrotte o punteggiate. È possibile aggiungere una descrizione che corrisponda alla rappresentazione del marchio per indicare le modalità di collocazione del segno sui prodotti. Tuttavia, tale descrizione non può sostituire una rinuncia visiva. È possibile indicare i colori all'interno della descrizione se essi ne sono parte integrante.

Una descrizione da cui si desuma che la posizione del marchio può variare rispetto ai prodotti, per esempio «Il marchio è costituito da [descrizione del dispositivo] applicato all'esterno dei prodotti», non è accettabile. In tal caso, l'Ufficio comunicherà l'esistenza di un'irregolarità formale, chiedendo al richiedente di modificare o eliminare la descrizione, in quanto la posizione del marchio deve essere definita chiaramente rispetto ai prodotti in questione.

Esempi di descrizione del marchio accettabile per marchi di posizione (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
MUE n. 1 027 747 Tipo di marchio: marchio di posizione Descrizione: striscia rossa, posizionata longitudinalmente lungo una calzatura, che copre parzialmente la zona posteriore della suola e parzialmente la zona posteriore della calzatura. Qualsiasi elemento modellato sulla suola o sulla parte posteriore della calzatura e/o le caratteristiche di produzione non fanno parte del marchio.	
MUE n. 6 900 898 Descrizione: due curve che si incrociano in un punto, inserite su una tasca; il marchio è costituito da una cucitura decorativa fatta di due curve che si incrociano in un punto, inserite su una tasca; una delle curve è caratterizzata da una forma ad arco ed è disegnata con un tratto sottile, mentre la seconda è caratterizzata da una forma sinusoidale, disegnata con un tratto spesso; le linee tratteggiate irregolarmente rappresentano il perimetro della tasca sulla quale il richiedente non rivendica nulla e che serve esclusivamente per indicare la posizione del marchio sulla tasca.	
MUE n. 8 586 489 Descrizione: il marchio è un marchio di posizione. Il marchio è composto da due linee parallele collocate sulla superficie esterna della parte superiore di una scarpa. La prima linea parte dalla metà del bordo della suola e si inclina all'indietro verso il collo di una scarpa. La seconda linea corre parallelamente alla prima e prosegue in una curva a ritroso lungo la linea posteriore di una scarpa fino al tallone e termina sul bordo della suola. La linea tratteggiata indica la posizione del marchio e non fa parte del marchio.	

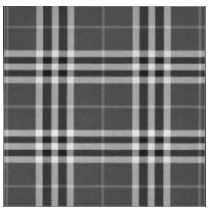
Esempi di descrizione del marchio accettabile per marchi di posizione (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
MUE n. 17 473 621 Marchio di posizione senza descrizione	

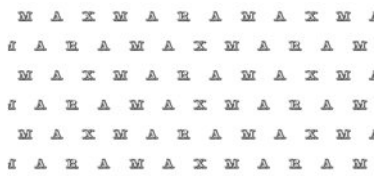
9.3.5 Marchi raffiguranti un motivo

Un marchio raffigurante un motivo è un marchio composto esclusivamente da una serie di elementi ripetuti a intervalli regolari.

Questo tipo di marchio deve essere rappresentato presentando una riproduzione che raffigura il motivo ripetuto in un unico file JPEG o su un unico foglio A4.

La rappresentazione del marchio raffigurante un motivo può essere corredata da una descrizione dettagliata di come i suoi elementi sono ripetuti a intervalli regolari. Tale descrizione deve corrispondere alla rappresentazione e non estenderne la portata. È possibile indicare i colori all'interno della descrizione se essi ne sono parte integrante.

Esempi di marchi raffiguranti un motivo accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
MUE n. 15 602	
MUE n. 7 190 929	

Esempi di marchi raffiguranti un motivo accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
MUE n. 17 865 439	

9.3.6 Marchi di colore

Articolo 49, paragrafo 2, RMUE

Articolo 3, paragrafo 3, lettera f), REMUE

Un marchio di colore è un marchio composto esclusivamente da un unico colore senza contorno o da una combinazione di colori senza contorni. Ciò che è protetto è la tonalità di colore/i) e, nel caso di più di un colore, la disposizione sistematica dei colori in modo predeterminato e uniforme (24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33; 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302, § 50).

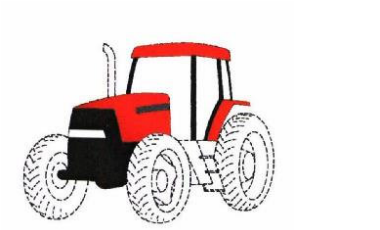
La riproduzione di un marchio di colore deve consistere in una riproduzione del colore o dei colori senza contorno in un unico file JPEG o su un unico foglio A4. In caso di più colori, la riproduzione deve raffigurare la disposizione sistematica della combinazione di colori.

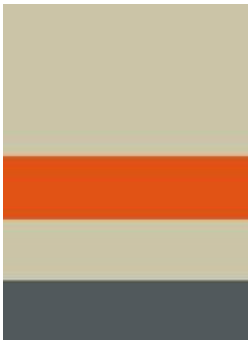
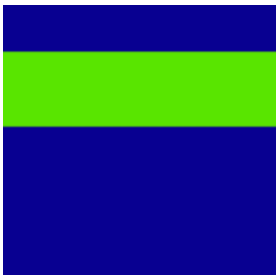
È obbligatorio depositare un riferimento a un codice di colore generalmente riconosciuto, come Pantone, Hex, RAL, RGB o CMYK. Qualora il(i) codice(i) di colore non corrisponde (corrispondono) chiaramente alla rappresentazione, l'Ufficio emetterà una lettera d'irregolarità.

Se nella domanda non è presente l'indicazione del codice di colore, l'Ufficio notificherà l'irregolarità concedendo un limite di due mesi entro cui fornire l'informazione. Se i colori sono indicati in parole anziché sotto forma di codici di colore nel relativo campo del modulo di domanda, l'Ufficio rimuoverà tali indicazioni e invierà una lettera d'irregolarità esortando il richiedente a indicare i codici di colore di conseguenza.

Una descrizione dettagliata della disposizione sistematica dei colori è puramente facoltativa e sono accettati riferimenti ai colori in parole nella descrizione del marchio.

Se la riproduzione contiene altri elementi, ad esempio parole, non si tratterà di un marchio di colore di per sé, bensì di un marchio figurativo. Per ulteriori informazioni sulla correzione del tipo di marchio, cfr. il punto 9.3.12.

Esempi di marchi di colore accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
MUE n 11 055 811 Descrizione: il marchio è costituito da cinque strisce di colori, disposte orizzontalmente e direttamente una sopra l'altra, essendo la loro lunghezza diverse volte più ampia della loro altezza. La distribuzione del colore dall'alto verso il basso è la seguente: verde chiarissimo, verde chiaro, verde medio, verde scuro e verde scurissimo. Percentuale dei cinque colori: 20 % ciascuno.	
MUE n.2 346 542 03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN, EU:T:2017:295 Colori indicati: RAL 9018; NCS S 5040G5OY + RAL 9018 1 : 4; NCS S 5040G5OY + RAL 9018 2 : 3; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 3 : 2; NCS S 504050Y + RAL 9018 4 : 1: NCS S 5040G50Y. Descrizione: nessuna	
MUE n. 9 045 907 Descrizione: il marchio è costituito dalla combinazione dei colori rosso, nero e grigio applicati alle superfici esterne di un trattore, in particolare rosso applicato al cofano, al tetto e ai passaruota, grigio chiaro e scuro applicato al cofano in una striscia orizzontale e il nero applicato alla griglia anteriore del cofano, al telaio e alle finiture verticali – come raffigurato nella riproduzione illustrativa allegata alla domanda.	 [Nell'ambito del regime precedente, questo marchio è stato richiesto come «altro», trattandosi di un marchio di posizione. L'esempio qui riportato serve a mostrare che può essere depositato anche come marchio di colore (combinazione di colori), indicando il modo in cui la combinazione appare sui prodotti.]
MUE n 17 972 757 Non è stata fornita alcuna descrizione (Colori indicati: PANTONE 376, PANTONE Process Black C)	

Esempi di marchi di colore accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
MUE n. 17 638 834 Descrizione: il marchio è costituito dai colori seguenti: beige «(Pantone 454 C)», grigio scuro «(Pantone 425 C)» e terracotta «(Pantone 159)»; la parte superiore del marchio è di colore beige, la parte inferiore del marchio è di colore grigio e al di sotto della parte centrale dell'area di colore beige vi è una striscia di colore terracotta.	
MUE n. 17 407 586 Descrizione: il marchio è costituito da tre barre orizzontali (dall'alto verso il basso): blu («Pantone 273C»), verde («Pantone 370C»), blu («Pantone 273C»). Le barre hanno le seguenti proporzioni di altezza: blu 17,62 %, verde 27,1 %, blu 55,24 % (dall'alto verso il basso).	
MUE n. 17 866 834 Descrizione: i tre colori hanno proporzioni identiche del 33,33 % ciascuno. «(PANTONE:376c)»; «(PANTONE:2935c)»; «(PANTONE:bianco)».	

9.3.7 Marchi sonori

Un marchio sonoro è definito come un marchio composto **esclusivamente** da un suono o da una combinazione di suoni. Pertanto, i marchi composti dalla combinazione di suoni e, per esempio, movimento non si classificano come marchi sonori di per sé e vanno richiesti presentando una domanda di marchi multimediali (cfr. il punto 9.3.12).

Un marchio sonoro deve essere rappresentato presentando un file audio che riproduce il suono o una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale.

Il file audio deve essere in formato MP3 e le dimensioni del file non possono superare i due megabyte. I requisiti dell'Ufficio non consentono che il suono sia in stream o in loop. Gli allegati non conformi a questi criteri si intenderanno non depositati.

Un file audio MP3 può essere presentato esclusivamente nei depositi elettronici. L'Ufficio non accetterà il deposito di un file audio elettronico separato dalla domanda.

Qualora la domanda di marchio dell'Unione europea per un marchio sonoro sia destinata a essere usata come base di una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid, il richiedente dovrà valutare se le parti contraenti che intende

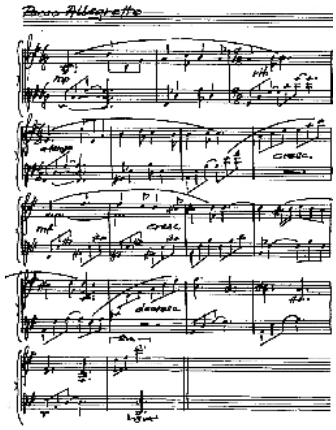
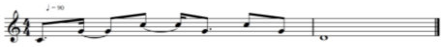
designare accettano file audio. I formati accettabili per la rappresentazione di un marchio dinanzi a ciascun ufficio possono essere consultati qui.

Le notazioni musicali possono essere presentate in un unico file JPEG o su un unico foglio A4. «Notazione musicale accurata» significa che la rappresentazione deve includere tutti gli elementi necessari per determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione. Il tempo o la velocità della melodia e lo/gli strumento/i sono elementi da indicare in modo opzionale.

Se il richiedente presenta sia un file audio sia notazioni musicali, gli sarà chiesto di scegliere quale dei due intende considerare. Se il richiedente presenta un file audio e una rappresentazione di un sonogramma, l'Ufficio eliminerà il sonogramma dal file.

Non è possibile depositare alcuna descrizione per marchi sonori. La rappresentazione del marchio definisce di per sé l'oggetto della registrazione.

Alcuni esempi di marchi sonori accettabili sono reperibili anche nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

Esempio di marchi sonori accettabili	
MUE n. 6 596 258 Notazione musicale comprese le indicazioni musicali	
MUE n. 17 818 329	
MUE n. 17 700 361 Voce che dice «Barca»	Link
MUE n. 17 672 932 Sei note su un pianoforte	Link
MUE n. 17 572 173 Due note su una tastiera seguite da un sibilo	Link
Esempio tratto dalla PC 11 «Gerivan» cantato	Link

Esempio di marchi sonori accettabili	
Esempio tratto dalla PC 11 Melodia casuale	Link

9.3.8 Marchi di movimento

Un marchio di movimento è definito come un marchio **composto da o esteso a** un movimento o un cambio di posizione degli elementi o dei colori del marchio o che li comprende. I marchi composti da una combinazione di movimento e suoni non si classificano come marchi di movimento e vanno richiesti presentando una domanda di marchio multimediale (cfr. il punto 9.3.12). L'espressione «**esteso a**» significa che, oltre al movimento stesso, il marchio può anche includere parole, elementi figurativi, etichette, ecc.

Un marchio di movimento deve essere rappresentato presentando un file video o una serie di fotogrammi in sequenza che mostrano il movimento o il cambio di posizione. Il file video deve essere in formato MP4 e le dimensioni del file non possono superare gli 8 000 Kbps (kilobyte al secondo) e i 20 MB.

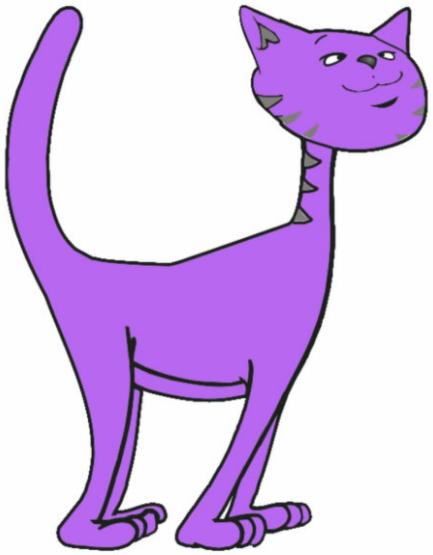
Un file video può essere presentato esclusivamente in caso di deposito elettronico. L'Ufficio non accetterà il deposito di un file video separato dalla domanda.

Qualora la domanda di marchio dell'Unione europea per un marchio di movimento sia destinata a essere usata come base di una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid, il richiedente dovrà valutare se le parti contraenti che intende designare accettano file video. Si raccomanda di consultare i formati accettabili per la rappresentazione di un marchio dinanzi a ciascun ufficio.

Il numero di immagini è praticamente illimitato, purché stiano tutte in un unico file JPEG o su un unico foglio A4. I fotogrammi possono essere numerati e/o corredati da una descrizione che spiega la sequenza.

La rappresentazione del marchio di movimento può essere accompagnata da una descrizione che deve conformarsi alla rappresentazione senza estenderne l'ambito di applicazione. È possibile indicare i colori all'interno della descrizione se essi ne sono parte integrante, così come la durata, le ripetizioni e la velocità del movimento.

Esempi di marchi di movimento	
MUE n. 5 338 629 Descrizione: il marchio è una sequenza animata con due segmenti svasati che si uniscono nella parte superiore destra del marchio. Durante la sequenza di animazione, un oggetto geometrico si muove verso l'alto appoggiato al primo segmento e poi verso il basso appoggiato al secondo segmento, mentre singole linee all'interno di ogni segmento diventano da scure a chiare. La punteggiatura nel marchio serve solo per l'ombreggiatura. L'intera sequenza animata ha una durata compresa tra uno e due secondi.	
MUE n. 17 279 712 Una forma rotonda di colore verde che ruota su uno sfondo nero	 Link
MUE n. 17 894 400 Le parole «WIN WIN» rappresentate con dimensioni delle lettere che si modificano	 Link

Esempi di marchi di movimento	
Esempio tratto dalla PC 11 «Gerivan» elemento che rimbalza	GERIVAN Link
Esempio tratto dalla PC 11 Gatto che cambia colore	 Link

9.3.9 Marchi multimediali

Un marchio multimediale è definito come un marchio **composto da o esteso a** una combinazione di immagine e suono. L'espressione «**esteso a**» significa che il marchio può anche includere parole, elementi figurativi, etichette, ecc., oltre all'immagine e al suono.

Un marchio multimediale può essere rappresentato unicamente presentando un file audiovisivo contenente sia l'immagine che il suono e, pertanto, può essere depositato soltanto per mezzo del deposito elettronico. L'Ufficio non accetterà un file audiovisivo separato dalla domanda. Il file audiovisivo deve essere in formato MP4 e non può superare gli 8 000 Kbps (kilobyte al secondo) e i 20 MB.

Qualora la domanda di marchio dell'Unione europea per un marchio multimediale sia destinata a essere usata come base di una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid, il richiedente dovrà valutare se le parti contraenti che intende designare accettano file audiovisivi. Si raccomanda di consultare i formati accettabili per la rappresentazione di un marchio dinanzi a ciascun ufficio.

Non è possibile depositare alcuna descrizione del marchio o indicazione di colore per marchi multimediali. La rappresentazione del marchio definisce di per sé l'oggetto della registrazione.

La presenza di uno schermo nero o bianco nel file combinato con un suono non preclude la classificazione del marchio come marchio multimediale, né la preclude l'assenza parziale di suono combinato a un'immagine.

Esempi di marchi multimediali	
MUE n. 17 635 293 Caratteri «UOC» in movimento su sfondo blu accompagnati da un suono musicale, che si spostano per essere completati dalle parole «Universitat Oberta de Catalunya».	 Link
MUE n. 17 411 315 Un cappello, la cui tesa contiene banconote, che si sposta lentamente all'indietro per rivelare una palla blu e bianca, il tutto accompagnato da un rullo di tamburo.	 Link
Esempio tratto dalla PC 11 «Gerivan» cantato, con comparsa del termine.	 Link

9.3.10 Marchi olografici

Un marchio olografico è definito come un marchio composto da elementi con caratteristiche olografiche. In tale contesto, un ologramma è un'immagine che cambia il proprio aspetto quando la si osserva da diverse angolazioni.

1. Un ologramma può essere una struttura fisica piatta che sfrutta la diffrazione della luce per creare immagini visive. La superficie piatta, quando esposta a un'illuminazione adeguata, sembra contenere un'immagine tridimensionale o altri effetti visivi. In questo caso, l'effetto tridimensionale è in realtà un effetto visivo bidimensionale che viene percepito dal cervello umano come tridimensionale.
2. Un ologramma può essere una proiezione digitale o la visualizzazione di un oggetto raffigurato tramite display a campo luminoso attraverso i quali gli oggetti tridimensionali e le composizioni di oggetti possono essere visualizzati e visti come tali. Queste immagini realistiche possono essere viste ma non toccate.

Un marchio olografico deve essere rappresentato presentando un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le prospettive necessarie per identificare in misura sufficiente l'effetto olografico nel suo complesso.

Il file video deve essere in formato MP4 e non può superare gli 8 000 Kbps (kilobyte al secondo) e i 20 MB. Un file video può essere presentato esclusivamente tramite deposito elettronico. L'Ufficio non accetterà il deposito di un file video separato dalla domanda.

Il numero di prospettive è illimitato, purché stiano tutte in un unico file JPEG o su un unico foglio A4.

Qualora la domanda di marchio dell'Unione europea per un marchio olografico sia destinata a essere usata come base di una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid, il richiedente dovrà valutare se le parti contraenti che intende designare accettano file video. Si raccomanda di consultare i formati accettabili per la rappresentazione di un marchio dinanzi a ciascun ufficio.

Non è possibile depositare alcuna descrizione o indicazione di colore per i marchi olografici, in quanto la rappresentazione del marchio definisce già di per sé l'oggetto della registrazione.

Esempio di marchi olografici

Esempio tratto dalla PC 11 «Gerivan», elemento che ruota	 Link

9.3.11 Altri marchi

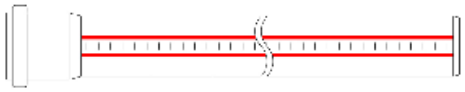
«Altri» marchi sono marchi non coperti dall'articolo 3, paragrafo 3, REMUE. «Altri» marchi devono soddisfare i requisiti di rappresentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, REMUE e possono essere corredati da una descrizione del marchio, per esempio per specificare ciò che si intende per «altro».

La descrizione del marchio deve corrispondere alla rappresentazione e confermare che il tipo di marchio non può essere identificato secondo i tipi di marchio summenzionati. Se la descrizione non coincide con la rappresentazione, l'Ufficio chiederà al richiedente di modificarla o eliminarla. È possibile indicare i colori all'interno della descrizione se essi ne sono parte integrante.

Alcuni esempi di «Altri» marchi sono discussi di seguito.

9.3.11.1 Marchi con segni traccianti

I marchi con segni traccianti sono linee colorate o fili applicati a determinati prodotti e sono diffusi nel settore tessile. Altri esempi sono le linee colorate su tubi o cavi. La descrizione del marchio può specificare che si tratta di un «marchio con segni traccianti».

Esempi di marchi con segni traccianti e descrizioni accettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
MUE n. 7 332 315 Descrizione: il marchio è costituito da un tubo o un profilo estruso con linee continue sottili nere orizzontali equidistanti sulla parte esterna del tubo o del profilo estruso, tra due linee rosse parallele che corrono lungo la lunghezza del tubo o del profilo estruso.	
MUE n. 3 001 203 Descrizione: striscia dorata inserita in un cordoncino funzionale di colore chiaro, in particolare un cordoncino per tende, tendaggi, tovaglie e prodotti simili come contrassegno identificativo.	

9.3.11.2 Odori/marchi olfattivi e gustativi

Odori e marchi olfattivi o gustativi non sono attualmente accettabili. Questo perché la rappresentazione deve essere chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva (articolo 3, paragrafo 1, REMUE) e lo stato attuale della tecnologia non permette di rappresentare questi tipi di marchi in tal modo. Inoltre, il REMUE non riconosce il deposito di campioni o esemplari come rappresentazione idonea. Una descrizione del marchio non può sostituire la rappresentazione, in quanto una descrizione di un odore o di un gusto non è né chiara, né precisa o obiettiva [12/12/2002, C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, § 69-73; 04/08/2003, R 120/2001-2, THE TASTE OF ARITIFICIAL STRAWBERRY FLAVOUR (gust.)]. Pertanto nessuna domanda di marchio olfattivo o gustativo sarà trattata dall'Ufficio come una domanda di marchio (si intenderà «non depositata») in quanto non rispetterebbe i requisiti per l'ottenimento di una data di deposito.

9.3.11.3 Marchi tattili

Attualmente i marchi tattili non sono accettabili. Questi sono marchi in relazione a cui si richiede la protezione per l'effetto tattile di un determinato materiale o di una determinata struttura superficiale, per esempio le indicazioni in alfabeto braille o la superficie specifica di un oggetto. Tuttavia, tenuto conto della condizione di cui all'articolo 4, RMUE, stando alla quale il marchio deve essere rappresentato nel registro in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al suo titolare, con la

tecnologia attualmente disponibile non si può dedurre con certezza la «sensazione tattile» rivendicata dai formati di rappresentazione esistenti [27/05/2017, R 2588/2014-2, MOTIVO DECORATO SU UNA SUPERFICIE LISCIA DI BOTTIGLIA (al.)]. Inoltre, il REMUE non riconosce il deposito di campioni o esemplari come rappresentazione idonea. Pertanto nessuna domanda di marchio tattile sarà trattata dall'Ufficio come una domanda di marchio (si intenderà «non depositata») in quanto non rispetterebbe i requisiti per l'ottenimento di una data di deposito.

9.3.12 Correzione del tipo di marchio

9.3.12.1 Regole generali

Se il tipo di marchio indicato nella domanda è in contraddizione con la rappresentazione presentata o non ne viene specificato alcun tipo, **ed è evidente** dal REMUE il tipo di marchio che il richiedente intendeva richiedere, l'Ufficio corregge il tipo di marchio e ne informa il richiedente, concedendogli un termine di due mesi per l'invio di eventuali osservazioni. Se non vi è alcuna risposta, la correzione effettuata dall'Ufficio s'intende accettata dal richiedente. Se il richiedente non è d'accordo con la modifica, l'Ufficio ripristina l'indicazione originale del tipo di marchio; tuttavia, la domanda potrà essere respinta in seguito se l'oggetto per cui si richiede protezione come marchio non è determinato in modo chiaro e preciso.

Analogamente, se il tipo di marchio indicato è in contraddizione con la rappresentazione presentata o non viene specificato alcun tipo di marchio, e **non è evidente** il tipo di marchio che il richiedente intendeva richiedere, sarà emessa una lettera di irregolarità e verrà fissato un termine di due mesi per sanare l'irregolarità. Se l'irregolarità non viene sanata, la domanda di marchio dell'Unione europea sarà respinta.

L'Ufficio non può accettare alcuna richiesta intesa a modificare un tipo di marchio con una data di deposito anteriore al 01° ottobre 2017 in uno dei nuovi tipi di marchio definiti a decorrere da tale data nel REMUE (articolo 39, paragrafo 2, lettera a), REMUE).

9.3.12.2 Esempi di irregolarità ricorrenti nel tipo di marchio

9.3.12.2.1 Marchi denominativi

Qualora il tipo di marchio scelto sia «denominativo», ma il marchio in realtà è un marchio «figurativo», come negli esempi di cui al punto 9.2 (rappresentazione in diverse linee, caratteri stilizzati ecc.), l'Ufficio corregge il tipo di marchio e aggiorna l'immagine figurativa nel sistema. L'Ufficio invierà una lettera al richiedente informandolo della modifica e fissando un termine di due mesi per l'invio di eventuali osservazioni. Se il richiedente non risponde entro il termine indicato, la modifica s'intenderà accettata. Se il richiedente presenta delle osservazioni opponendosi alla modifica, e l'Ufficio non è d'accordo con le osservazioni, il tipo di marchio sarà

cambiato e diventerà nuovamente un marchio «denominativo», ma la domanda di marchio sarà respinta.

9.3.12.2.2 Marchi figurativi

Se non è stato indicato nessun tipo di marchio e il marchio è chiaramente figurativo, in base agli esempi illustrati sopra, l'Ufficio definisce il tipo di marchio e il richiedente viene informato di conseguenza.

Talvolta i marchi «figurativi» a colori vengono depositati erroneamente come «marchi di colore». Inoltre le differenze nella tipologia dei marchi misti all'interno degli Stati membri dell'UE possono portare a un'irregolarità nel tipo di marchio, in particolare per quanto riguarda i marchi che abbinano un elemento denominativo a uno figurativo. In questi casi, l'Ufficio provvederà a correggere il tipo di marchio in «figurativo» e ne informerà il richiedente, fissando un termine di due mesi per l'invio di eventuali osservazioni.

Esempio 1

Un marchio **figurativo** selezionato come marchio **di colore** nella domanda di marchio.

L'Ufficio cambierà il tipo di marchio da marchio **di colore** a marchio **figurativo** e invierà una lettera di conferma della modifica. Se il richiedente non è d'accordo, può presentare le sue osservazioni. Se l'Ufficio non è d'accordo con le osservazioni, si ripristinerà l'indicazione iniziale del tipo di marchio, ma la domanda sarà respinta. Se però non vi è alcuna risposta entro il termine indicato, la modifica del tipo di marchio s'intenderà accettata e la domanda andrà avanti.

Esempio 2

I seguenti marchi sono stati depositati come «altri» marchi.

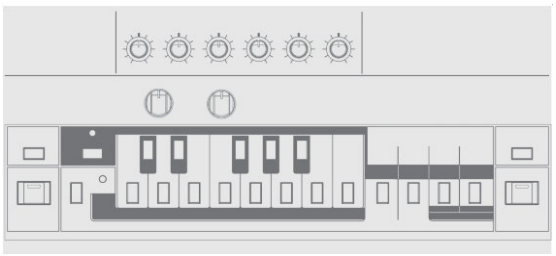
MUE n. 9 328 121	
MUE n. 9 323 346	WGB Das Werkzeug

Quando il richiedente ha scelto come tipo di marchio «altro», invece di selezionare la casella «figurativo», e ha aggiunto nel campo delle spiegazioni relativo alla tipologia «altro marchio» termini quali «testo e logo», «marque semi-figurative», «marca mixta», «Wort-Bild-Marke», o anche «colore» (perché il suo marchio contiene elementi a colori), ma il marchio oggetto della richiesta è chiaramente un marchio figurativo secondo la definizione di cui sopra, l'Ufficio cambierà il tipo di marchio da «**altro»** a «**figurativo»** e invierà una lettera al richiedente informandolo della modifica e concedendogli due mesi per l'invio di eventuali osservazioni. Se il richiedente non risponde entro il termine di due mesi, la modifica del tipo di marchio si intenderà

accettata e la domanda procederà. Se il richiedente presenta delle osservazioni opponendosi alla modifica, e l'Ufficio non è d'accordo con le osservazioni, l'Ufficio ripristinerà l'indicazione iniziale del tipo di marchio, ma la domanda di marchio sarà respinta.

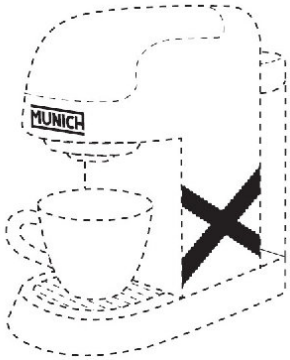
Esempio 3

Il richiedente ha scelto il tipo di marchio «forma» quando ha presentato la domanda per il seguente marchio.

Domanda di MUE n. 18 016 159	

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), REMUE, un marchio di forma è un marchio costituito da una forma tridimensionale, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto. In assenza di qualsiasi effetto tridimensionale, l'Ufficio ha classificato il marchio come figurativo e ha informato il richiedente a tale proposito.

9.3.12.2.3 Marchi di posizione

Depositato come marchio figurativo	**Rappresentazione del segno**
MUE **n.** 17 912 403 La rappresentazione del segno e in particolare l'uso delle linee tratteggiate per delineare la macchina da caffè unitamente alla descrizione fornita indicante che l'immagine di questa macchina non faceva parte del marchio in sé hanno indotto l'Ufficio a ritenere che vi fosse un disallineamento tra la rappresentazione, il tipo e la descrizione del marchio. L'Ufficio ha corretto il marchio in marchio di posizione, dopo avere informato il richiedente.	

9.3.12.2.4 Marchi raffiguranti un motivo

Depositato come marchio figurativo	**Rappresentazione del segno**

MUE **n.** 17 418 121 Il richiedente ha accettato la proposta dell'Ufficio di modificare il tipo di marchio in «marchio a motivi ripetuti».	

10 Marchi in serie

A differenza di alcuni sistemi nazionali, il regolamento sul marchio dell'Unione europea non consente marchi in serie/seriali. Quando un richiedente desidera ottenere protezione per le diverse versioni di un marchio, deve essere depositata una domanda di MUE separata per ciascuna versione.

Per maggiori informazioni sulle domande depositate con più di una rappresentazione del marchio in un unico JPEG o su un foglio A4, quali marchi in serie/seriali, e sui requisiti della data di deposito, cfr. punto 4.14, Rappresentazione del marchio.

11 Priorità

Articoli 34, 36 e 41, RMUE

Articolo 4, REMUE

Decisione n. EX-17-3 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 18 settembre 2017 relativa ai requisiti formali di una rivendicazione di priorità per un marchio dell'Unione europea o una rivendicazione della preesistenza di un marchio dell'Unione europea o una designazione dell'Unione europea in base al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchihttps://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-17-3consolidated_it.pdf

Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità si fa coincidere con quella del deposito della domanda di marchio dell'Unione europea ai fini della determinazione dell'anteriorità dei diritti in procedimenti *inter partes*.

I principi di priorità sono stati definiti per la prima volta nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, sono stati rivisti diverse volte, modificati l'ultima volta nel 1979. L'articolo 4 di tale convenzione — per quanto riguarda i marchi — corrisponde all'articolo 34, RMUE.

Una rivendicazione di priorità di un marchio dell'Unione europea anteriore è accettabile se a tale marchio dell'Unione europea è stata concessa una data di deposito. Una rivendicazione di priorità di una registrazione internazionale non è accettabile perché si applica il principio del primo deposito (articolo 34, paragrafo 4, RMUE — cfr. il punto 11.2.1) e la rivendicazione di priorità può essere fondata solo sul marchio di base pertinente.

Il richiedente può rivendicare la priorità di uno o più domande di marchio anteriori, ovvero di una domanda nazionale (o del Benelux) presentata in o per uno degli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi, un membro dell'OMC, uno Stato per il quale la Commissione abbia confermato la reciprocità, o una domanda di marchio dell'Unione europea (cfr. il punto 11.2.1 che segue, «Principio del primo deposito», per le informazioni sulle domande che rivendicano la priorità di più di una domanda anteriore).

È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale applicabile.

È possibile rivendicare sia la priorità sia la preesistenza in base alla stessa domanda/ registrazione precedente, purché le condizioni siano soddisfatte.

11.1 Requisiti formali

L'articolo 35 RMUE stabilisce i requisiti formali per le rivendicazioni di priorità. In fase di esame, l'Ufficio esaminerà unicamente l'esistenza di tutti i **requisiti formali**.

I requisiti formali sono:

- rivendicazione di priorità depositata unitamente alla domanda di MUE;
- numero, data e paese della domanda precedente;
- disponibilità di fonti on line ufficiali per verificare i dati di priorità o presentazione di documenti di priorità e relative traduzioni, ove applicabile.

11.1.1 Rivendicazione di priorità

La priorità può essere rivendicata unitamente alla domanda di marchio dell'Unione europea o in una comunicazione a parte, depositata lo stesso giorno della domanda di marchio dell'Unione europea.

All'atto della rivendicazione di priorità, occorre indicare il numero di pratica, unitamente alla data e al paese, della domanda precedente.

La rivendicazione può essere implicita, nel senso che la presentazione dei documenti di priorità con la domanda o in una comunicazione a parte, depositata lo stesso giorno della domanda di marchio dell'Unione europea, sarà considerata quale dichiarazione di priorità. Sono accettate semplici ricevute di deposito contenenti il **paese**, il **numero** e la **data** della(e) domanda(e) precedente(i).

Occorre considerare che l'Ufficio pubblicherà la rivendicazione di priorità «come depositata», vale a dire che l'Ufficio non confermerà la validità della rivendicazione di priorità.

11.1.2 Documenti di priorità

La documentazione a sostegno della rivendicazione di priorità deve essere depositata entro tre mesi dalla data di deposito. Tuttavia, in base alla decisione n. EX-17-3 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, se insieme alla domanda non sono stati allegati documenti di priorità o tali documenti non sono completi, l'Ufficio effettuerà controlli per determinare se sul sito web dell'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato di primo deposito sono disponibili le informazioni pertinenti, vale a dire il numero, la data e il paese di deposito, il nome del richiedente o del titolare, la rappresentazione del marchio e l'elenco di prodotti e servizi della domanda di marchio anteriore rispetto a cui la priorità è rivendicata.

Soltanto nel caso in cui non sia possibile reperire su tale sito web le informazioni per concedere la rivendicazione di priorità, l'Ufficio invierà una lettera al richiedente chiedendo che i documenti di priorità, vale a dire una copia della domanda precedente, siano presentati. Al richiedente sarà assegnato un termine di due mesi per sanare l'irregolarità; di norma, tale termine non sarà prorogato. Di solito, la lettera di irregolarità sarà emessa prima della scadenza del termine iniziale per presentare i documenti di priorità (tre mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea). In questo caso, il termine di due mesi per sanare l'irregolarità sarà calcolato a partire dalla data di scadenza del termine iniziale per la presentazione dei documenti di priorità.

Non sono necessarie copie autenticate. Semplici ricevute di deposito che non contengono tutte le informazioni necessarie per l'esame della rivendicazione di priorità (ad es. contengono soltanto numeri di classe per i prodotti e i servizi della domanda precedente e non la versione intera del testo che indica tutti i prodotti e servizi) non sono accettabili.

Se il marchio in questione è a colori, è obbligatorio inviare fotocopie a colori della precedente domanda (o delle precedenti domande).

11.1.3 Lingua della domanda anteriore

Se le informazioni sulla priorità disponibili su un sito web dell'ufficio o i documenti di priorità presentati non sono in una delle lingue dell'Unione europea, l'Ufficio inviterà il richiedente a presentare una traduzione nella prima o seconda lingua della domanda di marchio dell'Unione europea. La traduzione deve riguardare tutte le informazioni pertinenti indicate nei punti 11.1 e 11.2.

11.1.4 Requisiti di priorità formali non soddisfatti

Se la rivendicazione di priorità è depositata dopo la data della domanda di MUE e/o la rivendicazione di priorità o i documenti relativi alla priorità non soddisfano altri requisiti formali, il richiedente sarà invitato a sanare l'irregolarità o a presentare osservazioni entro il termine stabilito dall'Ufficio.

Se non vi è alcuna risposta o se le irregolarità non sono sanate entro il termine stabilito, l'Ufficio comunicherà la perdita dei diritti al richiedente e fisserà un termine di due mesi durante il quale il richiedente può chiedere una decisione formale suscettibile di ricorso sulla perdita di diritti.

Se il richiedente chiede formalmente una decisione entro il termine, l'Ufficio emetterà una decisione formale sulla perdita di diritti.

11.2 Requisiti sostanziali per le rivendicazioni di priorità

I requisiti che si riferiscono alla sostanza delle rivendicazioni di priorità sono disciplinati dall'articolo 34 RMUE e fanno riferimento al periodo di sei mesi, alla condizione di un primo deposito regolare e alla triplice identità (stesso titolare, stesso marchio e stessi prodotti e servizi).

I requisiti sostanziali di cui all'articolo 34, RMUE non saranno esaminati in fase di deposito, ma nel corso del procedimento *inter partes*, se necessario, e saranno circoscritti alla portata del procedimento *inter partes*.

L'esame dei requisiti sostanziali della rivendicazione di priorità sarà effettuato se l'esito della procedura di opposizione o annullamento dipende dal fatto che la priorità fosse validamente rivendicata, il che avviene nelle seguenti situazioni:

- al fine di valutare se il marchio su cui l'opposizione (o la domanda di nullità) si basa sia un «marchio anteriore» o un «diritto anteriore» ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2-4 e 6, RMUE. Determinare la validità della rivendicazione di priorità del marchio dell'Unione europea contestato o del marchio anteriore sarà necessario se la data del marchio anteriore pertinente (la relativa data di deposito o data di priorità) rientra nel periodo compreso tra la data della priorità rivendicata e la data del deposito del marchio dell'Unione europea contestato. Tale valutazione sarà effettuata se si determina l'ammissibilità dell'azione basata su tale diritto anteriore.
- Al fine di valutare l'ammissibilità della richiesta di prova dell'utilizzazione (se il marchio anteriore è subordinato o meno all'utilizzazione). La valutazione della rivendicazione di priorità del marchio dell'Unione europea contestato è necessaria per determinare l'ammissibilità della richiesta di prova dell'utilizzazione in procedimenti *inter partes*, se i cinque anni dalla registrazione del diritto anteriore rientrano nel periodo compreso tra la data di priorità del marchio contestato e la relativa data di deposito. Tale esame non preclude la rivalutazione dei requisiti sostanziali rispetto alla rivendicazione di priorità in fase di adozione della decisione, qualora ciò sia pertinente ai fini dell'esito della procedura.

- Al fine di determinare il periodo dell'utilizzazione. L'esame della priorità sarà sempre necessario per calcolare il periodo di cinque anni cui la prova dell'utilizzazione deve riferirsi.

11.2.1 Principio del primo deposito

Il «diritto di priorità ai sensi della convenzione» è un diritto limitato nel tempo, che decorre a partire dal primo deposito regolare di un marchio. Per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito «idoneo a stabilire la data in cui la domanda è stata depositata nel paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda» (articolo 4A, paragrafo 3 della Convenzione di Parigi). Esso può essere rivendicato nei sei mesi successivi al primo deposito, a condizione che il paese del primo deposito sia parte contraente della Convenzione di Parigi o dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o abbia un accordo di reciprocità (cfr. l'articolo 34, paragrafi da 5 a 7, RMUE – pubblicazione sulla reciprocità da parte della Commissione).

Gli stati e le altre entità menzionate di seguito, inter alia, non fanno parte di alcuna convenzione applicabile in materia né beneficiano di accordi di reciprocità. Pertanto le rivendicazioni di priorità basate su depositi in questi paesi devono essere **respinte**.

Stati indipendenti (non facenti parte della Convenzione di Parigi, dell'OMC o di accordi di reciprocità):

- Afghanistan (AF)
- Aruba (AW)
- Isole Cook (CK)
- Eritrea (ER)
- Etiopia (ET)
- Kiribati (KI)
- Isole Marshall (MH)
- Micronesia (Stati federati di) (FM)
- Nauru (NR)
- Palau (PW)
- Somalia (SO)
- Tuvalu (TV)

Altre entità (non facenti parte della Convenzione di Parigi, dell'OMC o di accordi di reciprocità):

- Abkhazia (GE-AB)
- Samoa americane (AS)
- Anguilla (AI)
- Bermuda (BM)
- Isole Cayman (KY)
- Isole Falkland (FK)
- Guernsey (GG)
- Isola di Man (IM)
- Jersey (JE)

- Montserrat (MS)
- Isole Pitcairn (PN)
- Sant'Elena (SH)
- Isole Turks e Caicos (TC)
- Isole Vergini britanniche (VG).

La domanda precedente deve essere un primo deposito regolare e non può avere la stessa data della domanda di marchio dell'Unione europea. L'Ufficio, pertanto, verificherà (i) che non sia stata presentata alcuna rivendicazione di priorità sulla domanda precedente (o sulle domande precedenti) e (ii) che nessuna rivendicazione di preesistenza fatta per la domanda di MUE riguardi un marchio che abbia una data di deposito anteriore a quella della domanda (o delle domande) da cui è rivendicata la priorità.

L'Ufficio verificherà altresì che la domanda di marchio dell'Unione europea sia depositata entro sei mesi dalla data di deposito della domanda precedente (o delle domande precedenti).

Se viene rivendicata la priorità di più di una domanda precedente, i prodotti e/o servizi che rientrano in ciascuna di tali domande devono essere diversi affinché sia rispettato il principio del primo deposito. Per ulteriori esempi, cfr. il punto 11.3.1.

11.2.2 Triplice identità

L'Ufficio verificherà che la domanda di marchio dell'Unione europea e i documenti di priorità contengano lo stesso marchio, facciano riferimento allo stesso richiedente e abbiano tutti i prodotti o servizi pertinenti in comune.

11.2.2.1 Identità dei marchi

L'Ufficio e alcuni uffici dei marchi dell'Unione europea hanno convenuto sull'adozione di una prassi comune nell'ambito della Rete europea dei marchi, disegni e modelli, in merito all'identità dei marchi depositati in bianco e nero e/o in scala di grigi rispetto a quelli depositati a colori [Prassi comune relativa alla portata della protezione dei marchi in bianco e nero (PC 4)]. Gli uffici ritengono che la Nota sulla prassi comune sia un riflesso dell'attuale giurisprudenza secondo la quale un marchio depositato in bianco e nero e/o in scala di grigi non è identico allo stesso marchio depositato a colori, a meno che le differenze nel colore o nelle sfumature di grigio siano talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio (19/01/2012, T-103/11, Justing, EU:T:2012:19, § 24; 20/02/2013, T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83; 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199). Una differenza insignificante tra due marchi è una differenza che un consumatore ragionevolmente attento percepirà solo esaminando i due marchi affiancati.

Il principio di cui sopra si applica a tutti i casi in cui i marchi sono raffrontati ai fini delle rivendicazioni di priorità. Per quanto riguarda i marchi denominativi, nella maggior parte dei casi il marchio oggetto di domanda sarà da considerarsi lo stesso rispetto al marchio anteriore, nel caso in cui la differenza sussista solo nel rispetto del carattere

tipografico o nell'uso di lettere maiuscole in un marchio e minuscole nell'altro. Inoltre, una differenza nella punteggiatura o l'aggiunta di uno spazio tra due parole solitamente non pregiudicherà l'identità di un marchio (09/10/2012, R 797/2012-2, WATER JEL; 15/07/1998, R 10/1998-2, THINKPAD).

L'Ufficio verificherà inoltre il tipo di marchio della domanda precedente, poiché un tipo di marchio diverso può significare che la domanda di marchio dell'Unione europea è diversa dal marchio anteriore. Per esempio, un marchio figurativo non è uguale a un marchio di forma o a un marchio di posizione. Tuttavia un marchio denominativo può essere considerato uguale a un marchio figurativo se in quest'ultimo vengono usati caratteri standard (cfr. gli esempi riportati al punto 11.3.2)

L'Ufficio e alcuni uffici dei marchi dell'Unione europea, nel quadro della rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, hanno concordato una prassi comune (PC11) in relazione all'esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione dei nuovi tipi di marchio (marchi sonori, di movimento, multimediali e olografici).

Secondo la PC11, due marchi saranno considerati identici ai fini dell'esame delle rivendicazioni di priorità se l'oggetto della protezione e il marchio sono gli stessi, a prescindere dal formato della rappresentazione, ad esempio un marchio sonoro depositato per primo in notazione musicale e il secondo deposito in formato elettronico. Inoltre, la priorità potrebbe essere accettata se il secondo deposito è di tipo diverso rispetto al marchio ma ha un oggetto identico. Esempi concreti dell'esame delle rivendicazioni di priorità di nuovi tipi di marchi sono disponibili nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

Per quanto riguarda le categorie di marchio (individuale, collettivo e di certificazione) che possono essere indicate in una domanda e tenendo conto delle differenze delle legislazioni nazionali, l'Ufficio ignorerà una rivendicazione di priorità tra diverse categorie di marchio **soltanto** se vi è un'incompatibilità tra dette categorie di marchio. Mentre potrebbe esistere compatibilità tra marchi collettivi e di certificazione, la compatibilità è esclusa tra marchi individuali e marchi collettivi/di certificazione.

11.2.2.2 Identità dei prodotti e servizi

L'Ufficio verifica che tutti i prodotti o i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea che sono pertinenti nei procedimenti inter partes siano coperti dai prodotti e servizi del primo deposito.

11.2.2.3 Identità del titolare

La priorità può essere rivendicata dal richiedente della prima domanda o dal suo successore di diritto. In quest'ultimo caso, il trasferimento deve avere avuto luogo prima della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea e deve essere fornita la documentazione pertinente. Il diritto di priorità come tale può essere trasferito indipendentemente dal fatto che la prima domanda sia trasferita nel suo complesso. La priorità può essere quindi accettata anche se i titolari della domanda di

marchio dell'Unione europea e del diritto anteriore sono diversi, a condizione che venga fornita la prova della cessione del diritto di priorità; in questo caso, la data di esecuzione della cessione deve essere precedente alla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea.

Le imprese controllate o consociate del richiedente non vengono considerate titolari identici al richiedente.

Qualora il richiedente della prima domanda dichiari di aver cambiato nome dopo il primo deposito e deposita la domanda di marchio dell'Unione europea con il nuovo nome, il richiedente è considerato la stessa persona.

Per la distinzione tra un cambio di nome e un trasferimento, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti.

11.2.3 Requisiti di priorità sostanziali non soddisfatti

Se la rivendicazione di priorità non soddisfa nessuno dei requisiti sostanziali di cui sopra, il richiedente sarà invitato a presentare osservazioni entro il termine stabilito dall'Ufficio.

Se il diritto di priorità non ha potuto essere accertato o è apparso essere inaccettabile, il diritto di priorità sarà rifiutato. L'esito dell'intero esame sarà riportato nella decisione definitiva nel procedimento di opposizione o annullamento.

11.3 Esempi di rivendicazioni di priorità

11.3.1 Primo deposito

Nell'esempio che segue, la rivendicazione di priorità di più di una domanda anteriore è accettabile in quanto i prodotti che rientrano in ciascuna di tali domande precedenti sono diversi e, pertanto, è rispettato il principio del primo deposito.

Primo deposito	Paese	Prodotti/servizi	MUE depositato	Prodotti/servizi
6 aprile	**Italia**	Profumi	11 settembre	Profumi, borse, abbigliamento
9 maggio	**Germania**	Borse		
23 maggio	**Spagna**	Abbigliamento		

Nell'esempio che segue le due precedenti domande di marchio sono state depositate esattamente per gli stessi prodotti. La rivendicazione di priorità sulla base della domanda greca va respinta in quanto il marchio è stato oggetto di domanda in Spagna prima; di conseguenza, la domanda greca non è più un primo deposito

Primo deposito	Paese	Prodotti/servizi	MUE depositato	Prodotti/servizi
6 aprile	Spagna	Formaggio, vino	4 ottobre	Formaggio, vino
7 aprile	Grecia	Formaggio, vino		

Nell'esempio che segue, non si può rivendicare la priorità da un primo deposito in Somalia, dal momento che la Somalia non è uno Stato membro della Convenzione di Parigi o dell'Organizzazione mondiale del commercio e non ha alcun accordo di reciprocità confermato dalla Commissione europea. Pertanto il primo deposito in Italia è quello considerato per la rivendicazione di priorità; l'altro deposito non può essere preso in considerazione.

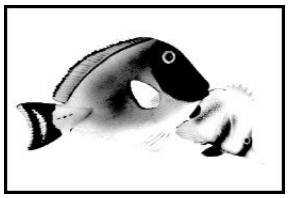
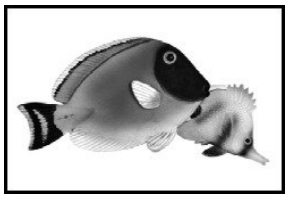
Primo deposito	Paese	Prodotti/servizi	MUE depositato	Prodotti/servizi
5 aprile	Somalia	Automobili, magliette	2 ottobre	Automobili, magliette
7 luglio	Italia	Automobili, magliette		

11.3.2 Raffronto fra marchi

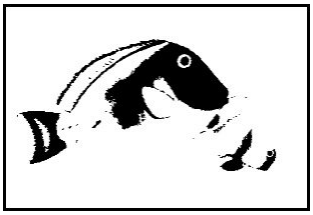
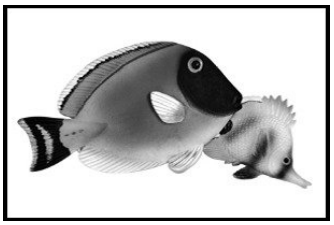
Gli esempi che seguono, nell'ambito dei quali viene valutata l'identità dei marchi, illustrano rivendicazioni di priorità accettabili ed inaccettabili ai fini delle formalità. Come spiegato nel punto 11.2.2.1, saranno accettate solo «differenze insignificanti» tra la domanda MUE ed il marchio invocato ai sensi della rivendicazione di priorità, laddove tali differenze non siano ritenute responsabili di alterare il significato, la pronuncia e l'impatto visivo dei marchi.

LaComunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC 11) fornisce ulteriori esempi di priorità di marchi sonori, di movimento, multimediali e olografici.

Esempi di segni considerati identici	
Domanda di MUE (marchio denominativo) EVAL	Rivendicazione di priorità (marchio denominativo) **EVAL**
Domanda di MUE (marchio denominativo) Luna	Rivendicazione di priorità (marchio denominativo) *Luna*

Esempi di segni considerati identici	
Domanda di MUE (marchio figurativo)	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)
Domanda di MUE (marchio figurativo)	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)
Domanda di MUE (marchio figurativo)	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)
Domanda di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo) 
Domanda di MUE (marchio figurativo)	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)

Esempi di segni non identici	
Domanda di MUE (marchio di colore) ■	Rivendicazione di priorità (marchio di colore) ■
Domanda di MUE (marchio denominativo) Chocolate Dream	Rivendicazione di priorità (marchio denominativo) Chocalate Dream
Domanda di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)
Domanda di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)
Domanda di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)
Domanda di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)

Esempi di segni non identici	
Domanda di MUE (marchio figurativo)	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)
Domanda di MUE (marchio figurativo)	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo)
Domanda di MUE (marchio figurativo) 	Rivendicazione di priorità (marchio figurativo) 

Altri esempi per quanto riguarda i marchi denominativi			
Primo marchio	**Domanda di MUE**	**Considerati identici**	**Considerati non identici**
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio denominativo Percy + Reed		**X**
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio denominativo Percy and Reed		**X**
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio denominativo **Percy & Reed**	**X**	
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio denominativo Percy & REED	**X**	

Altri esempi per quanto riguarda i marchi denominativi			
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio denominativo PERCY & REED	**X**	
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio denominativo *Percy & Reed*	**X**	
Marchio denominativo POPEYE	Marchio denominativo POPeye	**X**	
Marchio denominativo POPEYE	Marchio denominativo PopEye	**X**	
Marchio denominativo POPEYE	Marchio denominativo POP-EYE	**X**	
Marchio denominativo: POPEYE	Marchio denominativo: POP EYE	**X**	
Marchio denominativo POPEYE®	Marchio denominativo POPEYE	**X***	
Marchio denominativo POPEYE	Marchio denominativo POPEYE!?		**X**
Marchio denominativo POPEYE	Marchio denominativo POPEYES		**X**
Marchio denominativo **POPEYE**	Marchio denominativo **POPEYE**	**X**	
Marchio denominativo JOSÉ RAMÓN	Marchio denominativo JOSE RAMON	**X**	
Marchio denominativo SKAL	Marchio denominativo SKÅL		**X**
* I simboli ™ e ® non sono considerati parti del marchio.			

Esempi relativi all'identità tra segni figurativi rispetto a marchi denominativi			
Primo marchio	**Domanda di marchio dell'Unione europea**	**Considerati identici**	**Considerati non identici**
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio figurativo Percy & Reed (marchio figurativo in carattere standard)	**X**	
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio figurativo Percy & Reed (parole distribuite su più righe)		**X**
Marchio denominativo Percy & Reed	Marchio figurativo Percy **&** Reed (rivendicazione di colore)		**X**

Altri esempi per quanto riguarda i marchi figurativi			
Primo marchio	**Domanda di marchio dell'Unione europea**	Considerati identici	Considerati non identici
			X
			X

Altri esempi per quanto riguarda i marchi figurativi			
ACHROMIN ®	ACHROMIN	X*	
* I simboli ™ e ® non sono considerati parti del marchio.			

11.3.3 Raffronto fra prodotti e servizi

Il primo esempio qui di seguito è la situazione più consueta: la domanda anteriore corrisponde pienamente alla domanda di marchio dell'Unione europea.

Primo deposito	**Paese**	**P&S**	**MUE depositato**	**P&S MUE**
5 aprile	Regno Unito	Cappelli, scarpe	1º ottobre	Cappelli, scarpe

Nel prossimo esempio, entrambe le rivendicazioni di priorità possono essere accettate perché la domanda numero XY 1234 è il primo deposito rispetto a «automobili» e la domanda numero XY 1235 è il primo deposito per quanto riguarda gli «aerei».

Primo deposito	**Paese**	**N. domanda JP**	**P&S**	**MUE depositato**	**P&S MUE**
5 aprile	Giappone	XY 1234	Automobili	2 ottobre	Automobili, aerei
5 aprile	Giappone	XY 1235	Aerei		

Nel prossimo esempio, la rivendicazione di priorità riguarda «cappelli» e «scarpe» che sono comuni al primo deposito e alla domanda di marchio dell'Unione europea. Non si applicherà nessuna priorità rispetto a «borse».

Primo deposito	**Paese**	**P&S**	**MUE depositato**	**P&S MUE**
5 aprile	USA	Automobili, **cappelli, scarpe**	1º ottobre	**Cappelli, scarpe**, borse

Nell'ultimo esempio, si rivendica la priorità per i primi depositi in Francia, Canada e Cina. La domanda di marchio dell'Unione europea è stata presentata entro sei mesi da ciascuno dei primi depositi e le rivendicazioni di priorità saranno accettate, sebbene

per quanto riguarda i «cappelli» la domanda canadese non costituisca un primo deposito («cappelli» figura nella domanda francese che era stata depositata prima). Confrontando le date e gli elenchi di prodotti e servizi delle tre priorità, le rivendicazioni di priorità saranno accettate.

Primo deposito	Paese	P&S	MUE depositato	P&S MUE
5 aprile	Francia	**Cappelli**, scarpe	5 ottobre	Cappelli, scarpe, automobili, birra, vino, servizi di telecomunicazione
6 aprile	Canada	Automobili, **cappelli**, birra		
7 aprile	Cina	Vino, servizi di telecomunicazione		

11.3.4 Rivendicazioni di priorità fondate su marchi in serie

Una serie di marchi è composta da diversi marchi che si assomigliano fra loro per quanto riguarda dettagli importanti e differiscono solo per quanto riguarda questioni di carattere non distintivo. Mentre il regolamento sul marchio dell'Unione europea non consente il deposito di marchi in serie, alcuni uffici nazionali (ad es. Regno Unito, Australia ecc.) lo consentono, e così una serie di marchi depositati in un'unica domanda può contenere numerosi marchi molto simili. Quando il primo deposito consiste di un marchio in serie, si vedranno due o più riproduzioni del marchio leggermente diverse. La rivendicazione di priorità è accettabile per quanto riguarda la riproduzione che è identica a quella che mostra il marchio oggetto di domanda di marchio dell'Unione europea.

Esempi di rivendicazioni di priorità fondate su marchi in serie		
Primo deposito	MUE	Rivendicazione di priorità accettabile
Serie di marchi Pulse Cafe Pulse Cafe	Pulse Cafe	Sì
Serie di marchi Café@Home CAFÉ@HOME Café@Home *CAFÉ@HOME*	CAFÉ@HOME	Sì

11.3.5 Rivendicazione di priorità per marchi rappresentati in un formato differente

I diversi requisiti formali relativi alla rappresentazione dei marchi presso i vari uffici di proprietà intellettuale del mondo possono dar luogo a problemi all'atto della rivendicazione di priorità per un MUE o in base a una domanda di MUE.

La Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11) fornisce esempi relativi ai marchi sonori, di movimento, multimediali e olografici. Per maggiori dettagli, cfr. anche il punto 11.2.2.1 Identità dei marchi.

11.3.5.1 Rivendicazione della priorità di un deposito nazionale anteriore per una domanda di MUE

Può accadere che un richiedente intenzionato a rivendicare la priorità di un deposito nazionale precedente riprodotto graficamente (ad esempio per mezzo di note musicali) depositi una domanda di MUE che rappresenta il marchio in formato elettronico (per esempio un mp3 per un marchio sonoro). In linea di principio, il diverso metodo di rappresentazione non è un ostacolo per l'accettazione della rivendicazione di priorità, a condizione che il deposito anteriore rappresenti lo stesso marchio, anche in un formato differente, e purché il formato utilizzato per riprodurre il deposito anteriore sia riconosciuto dall'Ufficio. In caso di eventuali discrepanze tra l'oggetto delle rappresentazioni, la priorità sarà respinta per questo motivo e non perché i formati sono diversi.

Inoltre, alcuni uffici nazionali di PI non consentono il deposito di più di quattro riproduzioni per i marchi di forma o altri marchi. Se una domanda di marchio dell'Unione europea rivendica la priorità di tale primo deposito, e con la domanda di marchio dell'Unione europea vengono depositate sei (o più, nel caso di «altri» marchi) riproduzioni/prospettive del marchio, i marchi in questione saranno comunque considerati identici se le rappresentazioni del primo deposito coincidono con una parte di ciò che è stato inviato per la domanda di marchio dell'Unione europea e se l'oggetto è senza dubbio lo stesso.

11.3.5.2 Rivendicazione della priorità di un deposito anteriore di MUE per una domanda nazionale

Per quanto concerne le rivendicazioni di priorità sulla base di una domanda di MUE, i richiedenti devono essere consci della possibilità che il formato di rappresentazione utilizzato per il deposito presso l'Ufficio possa essere respinto da un particolare ufficio nazionale. L'Ufficio non può certificare la corrispondenza tra il deposito di MUE e un deposito nazionale successivo rappresentata in un formato diverso.

Per quanto concerne le indicazioni di colori, alcuni paesi richiedono di specificarle per iscritto ai fini della rivendicazione di priorità. A tale scopo, i richiedenti possono elencare i colori in un campo facoltativo del modulo di domanda. Tale indicazione non

farà parte della domanda di MUE, non sarà esaminata né pubblicata o riportata nel Registro. Nondimeno, farà parte del fascicolo ai fini della sua consultazione e per il richiedente sarà così possibile ottenere la certificazione delle indicazioni di colori depositate.

12 Priorità di esposizione

Articolo 38, RMUE

Articolo 5 e articolo 7, lettera g), REMUE

La priorità di esposizione comporta la rivendicazione come data di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea della data in cui i prodotti o i servizi oggetto della domanda di marchio dell'Unione europea sono stati esposti ufficialmente con il marchio depositato a un'esposizione ufficialmente riconosciuta. Il richiedente può rivendicare la priorità di esposizione entro sei mesi dalla prima presentazione. La prova della presentazione deve essere depositata.

Come per la «priorità ai sensi della Convenzione», la priorità di esposizione può essere rivendicata o nella domanda o successivamente al deposito della domanda di marchio dell'Unione europea, purché ciò avvenga nello stesso giorno. La rivendicazione deve includere la denominazione dell'esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi.

Entro tre mesi dalla data di deposito della dichiarazione di priorità il richiedente deve fornire all'Ufficio un attestato rilasciato durante l'esposizione dall'autorità competente. Da tale attestato deve risultare che il marchio è stato effettivamente utilizzato per i relativi prodotti o servizi, la data di apertura dell'esposizione ed eventualmente quella del primo uso pubblico, se queste due date non coincidessero. L'attestato deve essere corredato di una descrizione dell'effettivo uso del marchio, debitamente certificata dall'autorità.

La priorità può essere concessa solo se la domanda di marchio dell'Unione europea viene depositata entro sei mesi dalla prima presentazione a un'esposizione riconosciuta a tal fine, ovvero un'esposizione internazionale ai sensi della Convenzione del 22 novembre 1928. Tali esposizioni sono molto rare e l'articolo 33 , RMUE non protegge la presentazione ad altre esposizioni nazionali. Le esposizioni si possono reperire sul sito web del *Bureau International des Expositions* [Ufficio internazionale per le esposizioni] di Parigi: http://www.bie-paris.org/site/en.

Come per la priorità ai sensi della Convenzione, i requisiti sostanziali relativi alla priorità di esposizione non saranno esaminati nella fase di deposito, ma durante il procedimento *inter partes*, ove necessario, e saranno limitati alla portata di tale procedimento (a tal riguardo cfr. il punto 11.2).

La rivendicazione può essere implicita. Se non vi è alcuna indicazione della rivendicazione nella domanda, la presentazione dei documenti di priorità relativi

all'esposizione lo stesso giorno della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea sarà interpretata come una dichiarazione di priorità.

13 Preesistenza

Articolo 39, RMUE

Articolo 6 e articolo 7, lettera h), REMUE

Decisione EX-17-3 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 18 settembre 2017 relativa ai requisiti formali di una rivendicazione di priorità per un marchio dell'Unione europea o una rivendicazione della preesistenza di un marchio dell'Unione europea o una designazione dell'Unione europea in base al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi

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 marchio dell'Unione europea per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato o contenuti in essi, può avvalersi, per il marchio dell'Unione europea, della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale è stato registrato.

L'unico effetto della preesistenza ai sensi del presente regolamento è che il titolare del marchio dell'Unione europea 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.

Ciò significa che la domanda di marchio dell'Unione europea rappresenta un consolidamento di registrazioni nazionali precedenti. Se un richiedente rivendica la preesistenza per uno o più marchi anteriori nazionali registrati e la rivendicazione di preesistenza viene accettata, il richiedente può decidere di non rinnovare le registrazioni nazionali precedenti ma continuerà a essere nella stessa posizione in cui sarebbe se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato in tali Stati membri.

La preesistenza ai sensi dell'articolo 39, RMUE deve essere rivendicata con la domanda o entro due mesi dalla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea. I documenti a sostegno della rivendicazione devono essere forniti entro tre mesi da quest'ultima. La rivendicazione di preesistenza può essere implicita. Se il richiedente invia solo i documenti relativi alle registrazioni precedenti entro due mesi dalla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea, l'Ufficio interpreterà l'invio come una rivendicazione di preesistenza riguardante tali registrazioni precedenti.

La preesistenza può essere rivendicata non solo per le registrazioni nazionali precedenti, ma anche per una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato dell'UE. Non è tuttavia possibile alcuna rivendicazione di preesistenza per una registrazione anteriore di marchio dell'Unione europea o per registrazioni locali, anche se il territorio fa parte dell'Unione europea (ad es. Gibilterra).

13.1 Armonizzazione delle informazioni sulla preesistenza

Per poter gestire correttamente i casi di preesistenza, si raccomanda che tutte le voci di preesistenza nel sistema abbiano lo stesso formato di quello utilizzato nelle banche dati degli uffici nazionali.

13.2 Esame della preesistenza

Una rivendicazione valida deve contenere le seguenti indicazioni:

1. lo Stato o gli Stati membri dell'UE nei quali o per i quali il marchio anteriore, per il quale è stata rivendicata la preesistenza, è stato registrato;
2. la data di deposito della registrazione in questione;
3. il numero della registrazione in questione;
4. i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato.

Il titolare non è tenuto a presentare una copia della registrazione se le informazioni richieste sono disponibili on line. Se la copia della registrazione non viene presentata, l'Ufficio provvederà prima alla ricerca delle informazioni necessarie sul sito web dell'ufficio pertinente e, soltanto qualora tali informazioni non fossero reperibili, richiederà la copia della registrazione al titolare tramite una notifica di irregolarità. La copia della registrazione in questione deve consistere in una copia (sono sufficienti semplici fotocopie) della registrazione e/o del certificato di rinnovo o di un estratto del registro, o in un estratto del bollettino nazionale pertinente, o in un estratto o tabulato di una banca dati ufficiale. Estratti e tabulati provenienti da banche dati private non sono accettati. Esempi di estratti non accettati sono DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK oppure COMPUMARK, SAEGIS.

La preesistenza può essere richiesta solo per una **registrazione** precedente, non per una domanda precedente.

L'Ufficio deve verificare sia che il marchio anteriore fosse registrato quando è stata presentata la domanda di marchio dell'Unione europea, sia che la registrazione anteriore non fosse scaduta quando è stata rivendicata la preesistenza.

Se la registrazione anteriore era scaduta quando è stata fatta la richiesta di preesistenza, quest'ultima non può essere rivendicata, sebbene il diritto nazionale dei marchi di riferimento preveda un periodo di tolleranza di sei mesi per il rinnovo. Nonostante alcune legislazioni nazionali consentano un periodo di tolleranza, se non viene pagato il rinnovo, il marchio s'intende non registrato dal giorno in cui doveva essere rinnovato. Pertanto la rivendicazione di preesistenza non è accettabile, a meno

che il richiedente non dimostri di aver rinnovato la registrazione anteriore (o le registrazioni anteriori).

La preesistenza rivendicata per il MUE decadrà qualora il marchio anteriore la cui preesistenza è rivendicata sia dichiarato nullo o decaduto. Se il marchio anteriore è decaduto, la preesistenza decadrà a condizione che la decadenza si applichi prima della data di deposito o della data di priorità di tale marchio dell'Unione europea (articolo 39, paragrafo 4, RMUE).

Nel contesto di un **allargamento** dell'UE, occorre tenere presente quanto segue. Se un marchio nazionale di un nuovo Stato membro, o una registrazione internazionale con effetto in un nuovo Stato membro, sono stati registrati prima di presentare la rivendicazione di preesistenza, **la preesistenza può essere rivendicata anche se la data di priorità, deposito o registrazione del MUE** a cui la rivendicazione di preesistenza si riferisce **è anteriore alla data di priorità, deposito o registrazione del marchio nazionale/della RI con effetto nel nuovo Stato membro**. Infatti, il marchio dell'Unione europea in questione ha effetto nel nuovo Stato membro soltanto a partire dalla data di adesione. Il marchio nazionale/la RI con effetto nel nuovo Stato membro e per il quale/la quale viene rivendicata la preesistenza è quindi «anteriore» al marchio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 39, RMUE, **a condizione che** il marchio nazionale/la RI con effetto nel nuovo Stato membro goda di una data di priorità, deposito o registrazione **anteriore alla data di adesione**.

Esempi di rivendicazioni di preesistenza accettabili per nuovi Stati membri			
MUE	**Data di deposito**	**Paese della rivendicazione di preesistenza**	**Data di deposito o diritto anteriore**
2 094 860 TESTOCAPS	20/02/2001	Cipro	28/02/2001
2 417 723 PEGINTRON	19/10/2001	Ungheria	08/11/2001
352 039 REDIPEN	02/04/1996	Bulgaria	30/04/1996
7 037 307 HydroTac	17/07/2008	Croazia	13/10/2009

Spiegazione: In tutti i casi, sebbene la data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea sia anteriore alla data di deposito del marchio per il quale viene rivendicata la preesistenza, poiché tutti i paesi interessati hanno aderito all'Unione europea dopo la data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea (vale a dire 1º maggio 2004 per Cipro e Ungheria, 1º gennaio 2007 per Bulgaria e 1º luglio 2013 per Croazia), ed è da tale data che la domanda di marchio dell'Unione europea ha la protezione negli Stati membri, la preesistenza può essere rivendicata per qualsiasi marchio nazionale depositato prima della data di adesione.

Se la rivendicazione di preesistenza è regolare, l'Ufficio l'accetta e — una volta registrata la domanda di MUE — ne informa l'ufficio centrale (o gli uffici centrali) della proprietà industriale dello Stato membro interessato (o degli Stati membri interessati).

Ai sensi dell'articolo 40 RMUE, la preesistenza può essere rivendicata anche dopo la registrazione del marchio dell'Unione europea. Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione.

13.3 Identità dei marchi

L'esame delle rivendicazioni di preesistenza è limitato ai requisiti formali e all'identità dei marchi.

Per quanto riguarda il requisito della triplice identità (stesso titolare, stesso marchio, stessi prodotti e servizi), spetta al richiedente accertarsi che tali requisiti siano soddisfatti. L'Ufficio verificherà soltanto se i marchi sono gli stessi.

Il raffronto tra le riproduzioni dei marchi ai fini delle rivendicazioni di preesistenza corrisponde a quello relativo alle rivendicazioni di priorità descritto al punto 11.2.2.1.

13.4 Prodotti e servizi

I richiedenti possono rivendicare la preesistenza per parte dei prodotti e servizi della registrazione anteriore (o delle registrazioni anteriori). Di fatto, la rivendicazione di preesistenza sarà valida nella misura in cui esista una sovrapposizione fra i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea e la registrazione cui si fa riferimento. Il richiedente non è tenuto a specificare tali prodotti e servizi, ma può semplicemente rivendicare la «preesistenza per tutti i prodotti presenti nel marchio anteriore nella misura in cui siano presenti anche nella domanda di marchio dell'Unione europea» (rivendicazione generica di preesistenza).

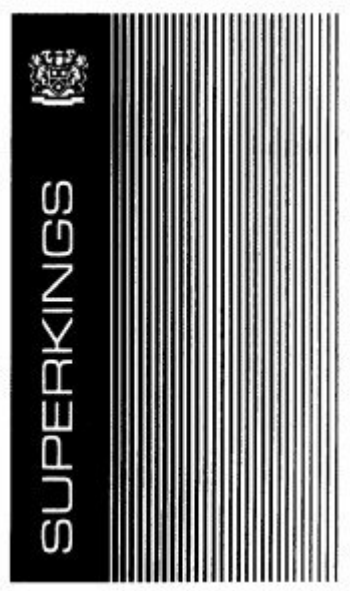
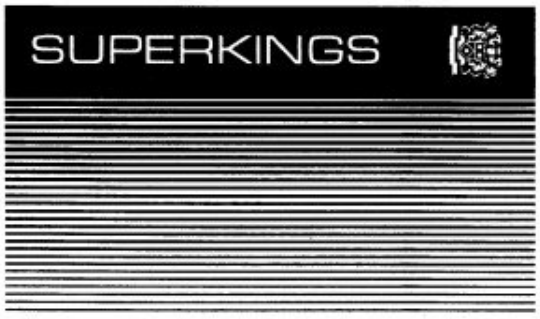
13.5 Trattamento delle irregolarità nell'esame della preesistenza

Se la rivendicazione di preesistenza non è valida, se la registrazione anteriore non è identica alla domanda di marchio dell'Unione europea, se la preesistenza viene rivendicata fuori tempo (cioè dopo il termine di due mesi a decorrere dal deposito della domanda di marchio dell'Unione europea), ovvero i documenti di preesistenza non sono accettabili e non è possibile reperire on line le informazioni pertinenti, l'Ufficio invia una lettera di irregolarità.

Se le irregolarità non vengono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, il richiedente sarà informato per iscritto della perdita dei diritti. Allo stesso tempo, al richiedente verrà comunicato che può richiedere una decisione formale entro due mesi dalla notifica.

Se entro il termine il richiedente presenta una richiesta formale di una decisione, l'Ufficio emette una decisione formale sul rifiuto della rivendicazione di preesistenza.

13.6 Esempi di rivendicazioni di preesistenza

Esempi di segni considerati identici	
Domanda di MUE (marchio denominativo) CELOTAPE	Rivendicazione di preesistenza (marchio denominativo) Celotape
Domanda di MUE (marchio denominativo) Daisys Gingerbread	Rivendicazione di preesistenza (marchio denominativo) Daisy's Gingerbread
Registrazione di MUE (marchio figurativo)  	Rivendicazione di preesistenza (marchio figurativo) 
Domanda di MUE (marchio denominativo) CULTILENE	Rivendicazione di preesistenza (serie di marchi) CULTILENE Cultilène

Esempi di segni considerati non identici	
Domanda di MUE n. 9 817 735 (marchio figurativo) 	Rivendicazione di preesistenza (marchio figurativo)
Domanda di MUE (marchio denominativo) Great changes in education PLC	Rivendicazione di preesistenza (marchio denominativo) Grate changes in education PLC
Domanda di MUE n. 8 786 485 (marchio figurativo) 	Rivendicazione di preesistenza (marchio figurativo)
Domanda di MUE n. 14 061 881 (marchio figurativo) 	Rivendicazione di preesistenza (marchio figurativo)

Esempi di segni considerati non identici	
Domanda di MUE n. 18 128 227 (marchio figurativo)	Rivendicazione di preesistenza (marchio combinato)

Per esempi di segni identici e non identici quando si rivendica la priorità, che sarebbero considerati segni identici o non identici anche per quanto riguarda le rivendicazioni di preesistenza, cfr. il punto 11.3.2.

14 Trasformazione

La trasformazione è una caratteristica giuridica introdotta dal Protocollo di Madrid per attenuare le conseguenze del periodo di dipendenza di cinque anni tra la registrazione internazionale e il marchio di base. Nel caso in cui la registrazione internazionale che designa l'UE venga annullata su richiesta dell'ufficio di origine per quanto riguarda tutti o alcuni dei prodotti e servizi, il titolare della registrazione internazionale può depositare una domanda di marchio dell'Unione europea per la registrazione dello stesso marchio in relazione ai prodotti e servizi che sono stati annullati. Tale domanda sarà trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale o della successiva designazione dell'UE e gode della stessa priorità, ove esista. Per maggiori dettagli sulla trasformazione, cfr. le Direttive, parte M, Marchi internazionali.

15 Modifiche alla domanda di marchio dell'Unione europea

Articolo 49, RMUE Articolo 11, RDMUE

Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio dell'Unione europea o limitare l'elenco di prodotti e servizi in essa contenuti. Altre modifiche sono previste solo per correggere determinati errori.

Qualsiasi modifica richiesta lo stesso giorno del deposito della domanda di marchio dell'Unione europea sarà accettata.

Questa parte delle Direttive descriverà soltanto la prassi dell'Ufficio concernente le modifiche della riproduzione del marchio. Per ulteriori dettagli sul ritiro o sulle limitazioni, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti e per le limitazioni, nello specifico, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione.

Dopo aver depositato la domanda a colori, non è possibile modificarla in una domanda che non sia a colori (25/08/2010, R 1270/2010-4, Prüfköpfe (3D)). In alternativa, il richiedente può soltanto depositare una nuova domanda.

15.1 Modifiche alla riproduzione del marchio

La prassi dell'Ufficio sulle modifiche della riproduzione del marchio è molto rigorosa. Le due condizioni necessarie per consentire la modifica del marchio, una volta depositato, sono **cumulative**:

- l'errore deve essere ovvio, **e**
- la modifica non deve alterare in modo sostanziale il marchio depositato.

Anche nel caso in cui la modifica non sia sostanziale, se l'errore non è evidente l'Ufficio non accetterà la modifica.

Nei casi in cui la posizione desiderata di un marchio non sia evidente, la riproduzione del marchio deve indicare la posizione corretta aggiungendo la parola «alto» alla riproduzione del segno.

Nei casi in cui il posizionamento desiderato di un marchio non sia evidente (per es. un marchio contenente un elemento denominativo viene depositato in posizione verticale) e non vi sia alcuna indicazione del posizionamento previsto nella domanda, il richiedente potrà modificare la posizione del marchio su richiesta. L'insolito posizionamento del marchio, infatti, sarà considerato un errore evidente.

Se una rivendicazione di priorità o di preesistenza viene depositata simultaneamente alla domanda di marchio dell'Unione europea, un errore evidente può essere dimostrato confrontando il marchio «corretto» nella rivendicazione in questione con il marchio che figura nella domanda di marchio dell'Unione europea. Tuttavia, se la rivendicazione di priorità o di preesistenza viene presentata dopo la domanda di marchio dell'Unione europea, non si può prendere in considerazione nessuna prova da tali rivendicazioni.

Se l'errore è ovvio, il marchio deve quindi essere valutato in base al criterio successivo, vale a dire se la modifica richiesta altera sostanzialmente il marchio depositato.

Esempio di una modifica accettabile (ai fini dell'espletamento delle formalità)

MUE n. 546 010 Marchio depositato come «TOPFLOW»	Modifica proposta «TOP FLOW»
Nel modulo di domanda il richiedente ha rivendicato la priorità per il marchio «TOP FLOW», indicando che era ovvio che fosse stato fatto un errore di battitura. La modifica non è stata considerata sostanziale in quanto l'aggiunta di uno spazio tra le parole «TOP» e «FLOW» non altera il significato e la pronuncia del marchio e l'impatto visivo della modifica è basso (05/08/2002, R 851/1999-2, TOPFLOW).	
Domanda di MUE n. 18 437 494 MUE depositato 	Modifica proposta
Il richiedente ha depositato la rappresentazione del marchio senza accorgersi del piccolo cursore del mouse in alto a destra. Ha presentato una nuova rappresentazione in cui si richiede la sostituzione e si afferma che il cursore del mouse non fa parte del marchio. L'Ufficio ha accettato la modifica ritenendo che si tratti di un errore manifesto che non ha modificato il marchio in modo sostanziale.	

Esempi di modifiche inaccettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
MUE n. 321 109 Marchio depositato come «RANIER»	Modifica proposta «RAINIER»
Questa modifica non è consentita in quanto la correzione mostra l'aggiunta di un'altra lettera «I», che cambierebbe sostanzialmente il marchio depositato. «RANIER» e «RAINIER» sono due parole diverse.	
MUE n. 6 013 668 Marchio depositato come «ELECTROLITIC BOLUS»	Modifica proposta «ELECTROLITYC BOLUS»
Questa modifica non è consentita in quanto la corretta ortografia inglese di questa parola è «ELECTROLYTIC». Di conseguenza, il marchio depositato aveva 1 lettera errata, mentre la proposta di modifica ne avrebbe 2. Ciò altererebbe sostanzialmente il marchio ed è quindi inaccettabile.	

Nel caso di elementi figurativi, possono essere modificati solo elementi di minore importanza e questi saranno trattati caso per caso. «Rinnovare» l'aspetto di un marchio figurativo (prassi frequente nel settore per adattare l'aspetto di un marchio figurativo al design attuale e alle tendenze della moda di tanto in tanto), non è consentito.

Esempi di modifiche inaccettabili (ai fini dell'espletamento delle formalità)	
Domanda di MUE n. 6 538 524 MUE depositato 	Modifica proposta
Il richiedente ha presentato una rivendicazione di priorità con la domanda di MUE che mostrava che il primo deposito consisteva in un'unica riproduzione del marchio. Inoltre la domanda di marchio dell'Unione europea conteneva una descrizione del marchio che descriveva un'unica riproduzione del marchio e non le due immagini che erano state depositate. Pertanto l'errore è stato considerato ovvio. La richiesta di modifica è stata tuttavia respinta in quanto la modifica avrebbe alterato sostanzialmente il marchio da quello che era stato depositato.	

Fatti salvi i principi e gli esempi di cui sopra, qualsiasi alterazione del marchio che sarebbe ammissibile dopo la registrazione sarà consentita anche per quanto riguarda una domanda di marchio dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le modifiche di un marchio dell'Unione europea registrato, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione.

16 Trasformazione

Articolo 139, paragrafo 1, e articolo 140, paragrafo 1, RMUE Articolo 22, lettera f), REMUE

Il richiedente di un marchio dell'Unione europea o il titolare di un marchio dell'Unione europea registrato può richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio dell'Unione europea registrato. Per maggiori informazioni sulla trasformazione, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 2, Trasformazione.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 3

Classificazione

Indice

1 Introduzione..... 298

2 La classificazione di Nizza..... 299

3 Altri strumenti amministrativi ai fini della classificazione..... 300

4 Creazione di un elenco di prodotti e servizi..... 300

4.1 Scegliere un'adeguata estensione della protezione..... 300

4.2 Chiarezza e precisione..... 301

4.2.1 Principi generali..... 301

4.2.2 Influenza della classificazione sull'estensione della protezione..... 302

4.2.3 Uso di espressioni (ad esempio «ovvero», «in particolare») per determinare la portata dell'elenco di prodotti/servizi..... 303

4.2.4 Uso del termine «e/o»..... 304

4.2.5 Punteggiatura..... 304

4.2.6 Inserimento di abbreviazioni e di acronimi in elenchi di prodotti e servizi..... 305

4.3 Termini privi di chiarezza e precisione..... 306

4.3.1 Indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza prive di chiarezza e precisione..... 306

4.3.2 Altri termini privi di chiarezza e precisione..... 311

4.3.3 Rivendicazione per tutti i prodotti/servizi compresi in una classe o per tutti i prodotti/servizi dell'elenco alfabetico compresi in una classe..... 312

4.3.4 Riferimento ad altre classi nell'elenco..... 313

4.3.5 Marchi inseriti in elenchi di prodotti/servizi..... 313

4.3.6 Indicazioni geografiche contenute in elenchi di prodotti e servizi..... 314

4.3.7 Inserimento dei termini *parti e accessori*; *componenti* e *accessori* in elenchi di prodotti e servizi..... 314

4.3.8 Uso dei qualificativi indefiniti..... 315

5 Procedura d'esame..... 315

5.1 Domande parallele..... 315

5.2 Obiezioni..... 315

5.3 Limitazione e modifica di un elenco di prodotti e servizi..... 317

5.3.1 Norme che disciplinano le limitazioni e le modifiche..... 318

5.3.2 Formulazione delle limitazioni..... 318

5.3.2.1 Riferimenti ai marchi..... 320

5.3.2.2 Limitazioni territoriali..... 320

5.3.2.3 Ambiguità dovuta alla normativa..... 321
5.3.2.4 Chiarezza e precisione..... 321
5.3.2.5 Soggettività..... 322
5.3.2.6 Pubblico mirato..... 322
5.3.2.7 Uso previsto o destinazione..... 322
5.3.2.8 Limitazioni che specificano l'oggetto..... 323
5.3.3 Formulazione delle modifiche..... 323
5.3.3.1 Modifiche con riferimenti territoriali..... 324
5.3.3.2 Modifiche che specificano un tema..... 325
5.3.4 Effetto della punteggiatura sulle limitazioni e le modifiche..... 325
5.3.5 Disposizioni di attuazione..... 326
5.3.6 Interpretazione oltre i criteri generali..... 326
5.4 Aggiunta di classi..... 326
5.5 Tempestività delle obiezioni..... 327
6 Allegato..... 328
6.1 Introduzione..... 328
6.2 Accessori per veicoli..... 328
6.3 Pubblicità..... 328
6.4 Prodotti per rinfrescare e profumare l'aria..... 329
6.5 Apparecchi per il divertimento e giochi elettronici..... 329
6.6 Servizi di assemblaggio..... 329
6.7 Servizi di associazione o servizi resi da un'associazione ai propri membri..... 330
6.8 Apparecchi per la bellezza..... 330
6.9 Blog (fornitura di -)..... 330
6.10 Raccolta di servizi..... 331
6.11 Servizi di emissione e/o trasmissione..... 331
6.12 Servizi di mediazione..... 331
6.13 Astucci (e borse)..... 332
6.14 Opere di beneficenza..... 332
6.15 Servizi di raccolta e immagazzinamento..... 333
6.16 Servizi di consulenza..... 333
6.17 Servizi di intermediazione commerciale..... 333
6.18 Giochi per computer e apparecchi per giochi per computer..... 333
6.19 Tendine e tende..... 334

6.20 Produzione/fabbricazione personalizzata per terzi..... 335
6.21 Servizi per la clientela..... 335
6.22 Servizi di elaborazione dati.....335
6.23 Servizi di progettazione.....335
6.24 Servizi di immagini digitali.....336
6.25 Prodotti scaricabili e prodotti virtuali..... 336
6.26 Elettricità ed energia.....337
6.27 Apparecchi elettronici ed elettrici..... 338
6.28 Sigarette elettroniche..... 338
6.29 Servizi di opinioni di esperti..... 338
6.30 Servizi di gestione di strutture..... 338
6.31 Additivi e integratori alimentari.....339
6.32 Prodotti alimentari..... 339
6.33 Franchising.....340
6.34 Gadget.....341
6.34 Sistemi GPS: posizionamento, localizzazione e navigazione..... 341
6.36 Acconciatura di capelli.....342
6.37 Locazione..... 342
6.38 Servizi di assistenza telefonica..... 342
6.39 Aiuti umanitari.....342
6.40 Servizi internet, servizi online..... 343
6.41 Kit e set.....343
6.42 Leasing (noleggio).....345
6.43 Vendita per corrispondenza.....345
6.44 Manuali (per computer, ecc.)..... 345
6.45 Servizi di fabbricazione.....345
6.46 Servizi d'informazione.....346
6.47 Servizi online.....346
6.48 Ordinazione di servizi.....346
6.49 Prodotti per profumare e rinfrescare l'aria.....346
6.50 Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali..... 347
6.51 Servizi di assistente personale.....348
6.52 Prodotti in metalli preziosi.....348

6.53 Indumenti di protezione..... 349
6.54 Fornire un sito web.....349
6.55 Fornire una piattaforma online..... 349
6.56 Fornire contenuto scaricabile.....349
6.57 Fornitura di informazioni.....350
6.58 Servizi di noleggio..... 350
6.59 Servizi di prenotazione.....351
6.60 Servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso..... 351
6.61 Commercio al dettaglio di carte prepagate..... 353
6.62 Robot.....354
6.63 Localizzazione satellitare..... 354
6.64 Set..... 354
6.65 Orologi intelligenti e braccialetti smart..... 354
6.66 Servizi di collegamento in reti sociali..... 354
6.67 Pubblicazione di software.....355
6.68 Energia solare..... 355
6.69 Statistiche.....355
6.70 Servizi di immagazzinamento..... 356
6.71 Fornitura di 356
6.72 Sistemi..... 356
6.73 Biglietti (per viaggi, intrattenimento, ecc.)..... 357
6.74 Servizi turistici/per le vacanze.....357
6.75 Videogiochi.....357
6.76 Ambiente virtuale.....357
6.77 Servizi per il benessere..... 358

1 Introduzione

Considerando 28, regolamento (UE) 2017/1001 Articoli 4, 31, 33, 49 e 57, RMUE

La protezione garantita dal marchio dell'Unione europea è concessa per determinati prodotti o servizi che determinano il grado di protezione accordato al titolare del marchio. È quindi necessario stabilire norme relative alla designazione e alla classificazione dei prodotti e dei servizi, e assicurare la certezza del diritto.

L'indicazione di prodotti e servizi corrisponde a una delle caratteristiche essenziali di un marchio (articolo 4, RMUE). Affinché sia concessa una data di deposito, ciascuna domanda di marchio comunitario deve contenere un elenco di prodotti e servizi (articolo 31, paragrafo 1, lettera c), RMUE).

L'elenco di prodotti e servizi per i quali si chiede protezione deve essere (a) identificato dal richiedente con una chiarezza e una precisione tali da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare l'ambito della protezione richiesta e (b) raggruppato in base alle classi della classificazione di Nizza (articolo 33, paragrafi 2 e 6, RMUE).

L'elenco dei prodotti e dei servizi può essere limitato o modificato dal richiedente nella domanda, a condizione che la limitazione o la modifica non estenda l'elenco dei prodotti e servizi (articolo 49, RMUE). Dopo la registrazione, il marchio può essere oggetto di rinuncia in relazione ad alcuni prodotti e servizi (articolo 57, RMUE).

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

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

La prima parte (punti da 1 a 4) illustra i principi applicati dall'Ufficio. La seconda parte (punto 5) sintetizza la procedura di esame dell'elenco di prodotti e servizi.

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

- verificare che ciascuno dei prodotti e servizi sia sufficientemente chiaro e preciso;
- controllare che ciascun termine appartenga alla classe nella quale è elencato;
- notificare eventuali irregolarità;
- respingere la domanda, in toto o in parte, se l'irregolarità non viene sanata (articolo 41, paragrafi 4 e 8, REMUE).

Per informazioni sulla lingua da cui si effettuano l'esame della classificazione e le traduzioni cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 6.3, Lingua di riferimento per le traduzioni.

2 La classificazione di Nizza

I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione del marchio 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). La classificazione di Nizza è gestita dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) (articolo 33, paragrafo 1, RMUE).

I prodotti e i servizi sono organizzati in classi per favorire le ricerche di pre-autorizzazione prima del deposito di una domanda per evitare conflitti, consentire ricerche di sorveglianza e monitorare l'eventuale concorrenza. Inoltre, le classi sono prese in considerazione per calcolare le relative tasse.

Trattandosi di un sistema volto a riflettere le esigenze del mercato, la classificazione di Nizza viene aggiornata con regolarità. Lievi miglioramenti sono pubblicati ogni anno nelle versioni dell'edizione corrente, mentre i cambiamenti significativi sono incorporati in una nuova edizione ogni cinque anni.

Alla classificazione dei prodotti e servizi contenuti in una domanda sarà applicata la versione della classificazione di cui all'accordo di Nizza in vigore alla data di deposito. L'articolo 33, RMUE impone che ogni elenco di prodotti e servizi:

- sia identificato dal richiedente con una chiarezza e una precisione tali da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare l'ambito della protezione richiesta;
- sia organizzato in base alla classificazione dell'accordo di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di tale classificazione cui appartengono i prodotti o servizi e indicando i gruppi nell'ordine delle classi.

La classificazione di Nizza contiene orientamenti per la classificazione:

1. **Titoli delle classi** — questi esistono per ciascuna classe e indicano in modo generale i settori ai quali, in linea di principio, appartengono i prodotti o i servizi.
2. **Note esplicative** — queste esistono per ciascuna classe e chiariscono, in modo più astratto, i criteri di quali tipi o esempi di prodotti o servizi sono inclusi o meno nella classe.
3. **Elenco alfabetico** — questo può essere consultato per accertare l'esatta classificazione di singoli prodotti o servizi per analogia.
4. **Osservazioni generali** — situate all'inizio della classificazione di Nizza sono una breve raccolta di principi di base che spiegano quali criteri dovrebbero essere applicati nei casi in cui un termine non possa essere classificato in conformità dei titoli delle classi o dell'elenco alfabetico.

Ulteriori informazioni sulla classificazione di Nizza sono reperibili sul sito web dell'OMPI all'indirizzo http://www.wipo.int.

3 Altri strumenti amministrativi ai fini della classificazione

Comunicazione n. 1/13 del Presidente dell'Ufficio del 26 novembre 2013 relativa a un nuovo strumento amministrativo ai fini di classificazione (tassonomia) e all'utilizzazione dei titoli delle classi della classificazione di Nizza.

All'atto della presentazione di una domanda elettronica, gli utenti possono scegliere termini pre-approvati per creare il loro elenco di prodotti e servizi. Questi termini selezionabili provengono dalla Harmonised Database (HDB) e saranno accettati automaticamente ai fini della classificazione. L'uso dei termini pre-approvati consentirà di snellire il processo di registrazione dei marchi. La banca dati HDB contiene termini che sono accettati ai fini della classificazione in tutti gli uffici dell'UE.

Qualora il richiedente usi un elenco di prodotti e servizi contenente termini che non figurano nella banca dati HDB, l'Ufficio dovrà verificarne l'accettabilità.

Prima del deposito di una domanda, gli utenti possono consultare il contenuto della banca dati HDB utilizzando lo strumento dell'Ufficio TMclass (http://tmclass.tmdn.org/ec2/). Tale strumento riunisce le banche dati in materia di classificazione degli uffici partecipanti sia all'interno che all'esterno dell'UE e indica se un termine viene accettato dall'ufficio in questione. TMclass raggruppa i prodotti e i servizi secondo caratteristiche condivise dal punto di vista del mercato, iniziando dal più generico e finendo con il più specifico. Ciò offre agli utenti una ricerca semplificata e una migliore panoramica del contenuto di ciascuna classe, facilitando quindi la scelta di termini adeguati. Questo raggruppamento e ordinamento, definiti anche tassonomia, non producono effetti giuridici, poiché l'estensione della protezione di un MUE è sempre definita dal significato naturale e abituale dei termini scelti, non dalla loro posizione nella struttura gerarchica della tassonomia dell'Ufficio (10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 66).

Gli utenti possono anche utilizzare lo strumento di creazione di prodotti e servizi disponibile alla pagina https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/gsbuilder, che li guiderà attraverso il processo di creazione del loro elenco di prodotti e servizi sulla base della terminologia della banca dati HDB.https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/gsbuilder

4 Creazione di un elenco di prodotti e servizi

4.1 4.1 Scegliere un'adeguata estensione della protezione

La funzione essenziale della protezione offerta da un marchio è quella di garantire al consumatore un'indicazione di origine dei prodotti o dei servizi, consentendogli, senza possibilità di confusione, di distinguere i prodotti o i servizi da altri che hanno un'origine diversa.

Inoltre, l'indicazione dei prodotti e dei servizi può essere oggetto di limitazione (articolo 49, RMUE) o di rinuncia (articolo 57, RMUE) in qualsiasi momento, ma l'estensione iniziale della protezione non può mai essere ampliata.

Considerando questo aspetto, è fondamentale stilare attentamente un elenco di prodotti e servizi che:

- non copra soltanto gli attuali interessi relativi alla protezione, ma tenga anche conto delle possibilità future, indicando le categorie di prodotti o servizi verso le quali il titolare del marchio potrebbe introdurre successivamente,
- limiti altresì il potenziale conflitto con altri marchi e riduca al minimo il rischio di essere soggetto ad attacchi, evitando un elenco eccessivamente ampio o inutilmente lungo dei prodotti e dei servizi.

Per quanto riguarda i servizi per i quali può essere richiesta la protezione del marchio, in linea di principio, essi sono generalmente offerti a terzi in modo indipendente e forniti a titolo oneroso. I servizi connessi ai prodotti, come la ricerca e lo sviluppo di prodotti propri di un'impresa, non costituiscono un servizio esterno a favore di terzi. Se un servizio non viene fornito a terzi, ma è solo un'attività interna dell'impresa, sarebbe inutile includerlo nell'elenco di prodotti e servizi della domanda (30/09/2016, T 355/15, ASTEX / ALPEX, EU:T:2016:591, § 37). Lo stesso vale per i servizi accessori, come la fabbricazione, la vendita o la pubblicità dei prodotti di un'impresa.

4.2 Chiarezza e precisione

4.2.1 Principi generali

I prodotti e i servizi per i quali è richiesta la protezione garantita dal marchio devono essere 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 (articolo 33, paragrafo 2, RMUE).

Un'indicazione di prodotti e servizi è sufficientemente chiara e precisa quando l'estensione della protezione può essere ricavata dal loro significato naturale e abituale.

Per «significato naturale e abituale» si intende la definizione generale di un termine, in altre parole, la comune comprensione del termine stesso. Sarà spesso definito da un'interpretazione grammaticale nella lingua in cui viene depositata la domanda, dalle definizioni della classificazione di Nizza, dall'uso in dizionari ed enciclopedie e dal linguaggio settoriale dei commercianti.

L'esame della chiarezza e della precisione di una indicazione di prodotti e servizi è indipendente dall'esame degli impedimenti assoluti o relativi alla registrazione.

4.2.2 Influenza della classificazione sull'estensione della protezione

Una classificazione corretta dovrebbe essere, in linea di principio, sufficiente per consentire di avere un'estensione della protezione inequivocabile. Un determinato termine può far parte della descrizione di prodotti e servizi in diverse classi, ma può anche essere chiaro e preciso in una determinata classe senza ulteriori specificazioni. In questo caso, il suo significato naturale e abituale e il numero di classe non lasceranno dubbi in merito all'estensione della protezione.

Ad esempio, il significato naturale e abituale del termine *abbigliamento* è quello di indumenti per esseri umani che hanno lo scopo di coprire il corpo per l'uso abituale. Pertanto, questo termine non lascerebbe alcun dubbio circa l'estensione della protezione qualora si presentasse la domanda per la Classe 25 (cfr. la nota esplicativa per la Classe 25).

Qualora l'estensione della protezione non sia deducibile, è possibile ottenere chiarezza e precisione sufficienti individuando ulteriormente fattori quali caratteristiche, finalità e/o settore di mercato identificabile. ([7]) Gli elementi che potrebbero contribuire a individuare il settore di mercato possono essere, fra gli altri:

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

Se la tutela è richiesta per una categoria specifica di prodotti e servizi o per un settore di mercato specifico appartenenti ad una classe diversa, può essere necessaria un'ulteriore specificazione del termine.

Ad esempio: abbigliamento per la protezione contro gli incendi (Classe 9),

vestiti speciali per sale operatorie (Classe 10),

indumenti per animali (Classe 18),

vestiti per bambole (Classe 28).

Da questi esempi è evidente che *l'abbigliamento* può essere interpretato in vari modi, ma deve sempre essere definito da uno scopo o settore di mercato appartenenti a una particolare classe di Nizza. Inoltre, dimostra che *l'abbigliamento* della Classe 25, **non** coprirebbe alcuna delle categorie di prodotti di cui sopra.

In linea di principio, l'Ufficio considera il numero della classe indicativo delle caratteristiche dei prodotti o servizi, come ad esempio il materiale predominante, lo scopo principale o il relativo settore di mercato, considerando allo stesso tempo il significato naturale e abituale di ogni termine. Ogni termine viene valutato nel contesto della classe per la quale viene presentata la domanda (25/01/2018, T-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.) / HOLY et al., EU:T:2018:28, § 50; 19/06/2018, T-89/17, NOVUS / NOVUS (fig.) et al., EU:T:2018:353, § 32-33).

[7] Il settore di mercato descrive una serie di imprese che acquistano e vendono tali prodotti e servizi in diretta concorrenza fra loro.

Sono disponibili strumenti come TMclass (http://tmclass.tmdn.org/ec2/), nonché la funzionalità dello strumento di creazione di prodotti e servizi alla pagina https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/gsbuilder, entrambi basati sulla banca dati HDB, per determinare se la categoria particolare di prodotti e servizi necessiti di ulteriore specificazione o meno.

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

L'uso delle parole «ovvero» o «come» è accettabile ma deve essere inteso come una limitazione ai prodotti e ai servizi specifici elencati dopo tali parole (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71). Ad esempio, *prodotti farmaceutici, ovvero analgesici* compresi nella Classe 5 significa che la domanda copre soltanto gli analgesici e non altri tipi di prodotti farmaceutici.

Anche l'espressione «in particolare» può essere accettata dato che serve a fornire un esempio dei prodotti e dei servizi richiesti. Ad esempio, *prodotti farmaceutici, in particolare analgesici* significa che la domanda copre qualsiasi tipo di prodotti farmaceutici, di cui *gli analgesici* sono un esempio.

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

Un termine che di norma sarebbe considerato non chiaro o impreciso può essere reso accettabile rendendolo più specifico, ad esempio usando «ovvero» e un elenco di termini accettabili. Esempi in tal senso sono *prodotti in metalli comuni, ovvero viti* per prodotti compresi nella Classe 6 e *beni di metalli preziosi*, *ovvero bracciali* per prodotti della Classe 14.

La banca dati HDB attualmente non supporta l'uso dei termini «ovvero» o «in particolare». Pertanto, se questi termini sono utilizzati nell'elenco dei prodotti e dei servizi, la classificazione non sarà accettata automaticamente, ma richiederà una verifica, e questo potrebbe rallentare la procedura di esame.

Esempi di **uso accettabile**

Classe 29: Latticini, ovvero formaggio e burro	«Ovvero» restringe i prodotti al formaggio e al burro, escludendo tutti gli altri latticini.
Classe 41: Fornitura di impianti sportivi, tutti all'aperto	Ciò restringe i servizi alla fornitura di impianti sportivi all'aperto, escludendo la fornitura di qualsiasi impianto sportivo al coperto.
Classe 25: Articoli d'abbigliamento, tutti come biancheria intima	I prodotti sono ristretti a quelli che vengono considerati biancheria intima, escludendo tutti gli altri tipi di indumenti.

Le specificazioni che utilizzano i termini «ovvero» o «tutti» in modo non conforme ai requisiti di chiarezza e precisione (ad esempio, *latticini, ovvero burro di arachidi*) compromettono l'estensione della protezione; pertanto, saranno contestate e potrebbero comportarne il rifiuto.

Esempi di **uso non restrittivo**

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

Classe 29: Latticini, in particolare formaggio e burro	Ciò include tutti i latticini; il formaggio e il burro sono probabilmente i prodotti centrali dell'attività del titolare del MUE, ma non sono gli unici della sua produzione.
Classe 41: Fornitura di impianti sportivi, ad esempio piste da corsa all'aperto	La copertura in questo caso dà soltanto un esempio di una delle diverse possibilità.
Classe 25: Articoli d'abbigliamento, compresa biancheria intima	La copertura si estende a tutti gli articoli d'abbigliamento e non si limita alla biancheria intima.

Le specificazioni che utilizzano le espressioni «in particolare», «come», «ad esempio» o «compreso» in modo non conforme ai requisiti di chiarezza e precisione (ad esempio, *latticini, in particolare burro di arachidi*) compromettono l'estensione della protezione; pertanto, saranno contestate e potrebbero comportarne il rifiuto.

Per l'uso corretto di diciture restrittive (ad esempio «escludendo», «eccetto») si rimanda agli esempi elencati al punto 5.3.2.

4.2.4 Uso del termine «e/o»

L'uso di barre oblique è accettabile in elenchi di prodotti e servizi; l'esempio più comune è nell'espressione «*e/o*», nel senso che si fa riferimento a entrambi i prodotti o servizi indicati.

Esempi:

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

4.2.5 Punteggiatura

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

L'uso delle virgole può servire a separare gli elementi enumerati in una categoria o in una espressione più ampia. Ad esempio, *farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria* compresi nella Classe 30 significa che i prodotti possono essere o sono preparati con una qualsiasi di tali materie, includendo quindi anche l'alquanto illogico caso dei *preparati fatti di confetteria*. Se il significato della parte del termine che segue *preparati fatti di cereali* non ha senso, l'uso di una virgola dopo di esso è inopportuno e al suo posto dovrebbe essere usato un punto e virgola.

L'uso del punto e virgola comporta una separazione fra espressioni. Ad esempio, *farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria* compresi nella Classe 30. In questo esempio i termini *pane, pasticceria e confetteria* vanno interpretati come indipendenti dagli altri termini e non inclusi in *preparati fatti di pane, pasticceria e confetteria*.

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

Si prenda l'esempio di *software per macchinari tessili; macchinari agricoli* compresi nella Classe 9. In questo elenco di prodotti e servizi l'inserimento di un punto e virgola significa che il termine *macchine agricole* deve essere considerato come una categoria di prodotti a sé stante. Tuttavia, le *macchine agricole* rientrano nella Classe 7. Il termine dovrebbe essere contestato proponendo la classificazione corretta..

Un ulteriore esempio è *servizi di vendita al dettaglio di articoli d'abbigliamento; calzature; cappelleria* nella Classe 35. L'uso del punto e virgola significa che i termini *calzature* e *cappelleria* si riferiscono a prodotti separati, non compresi nei servizi di vendita al dettaglio. Nelle classi dei servizi, i prodotti elencati in relazione ai servizi per i quali si richiede la tutela devono essere sempre separati da virgole.

I due punti possono essere utilizzati nell'ambito di un elenco di prodotti e servizi per spiegare o avviare un elenco. Nell'elenco che segue ai due punti, i termini devono essere separati da una virgola. Un esempio nell'ambito della Classe 9 è dato dalla voce *Software per: computer, cellulari, tablet*.

Nella maggior parte dei casi, una espressione racchiusa tra parentesi è volta a definire con maggiore dettaglio il testo che precede le parentesi, nel caso lo stesso sia ambiguo.

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

Le abbreviazioni e gli acronimi contenuti in elenchi di prodotti e servizi dovrebbero essere accettate con cautela. I marchi potrebbero avere una vita illimitata e l'interpretazione di un'abbreviazione potrebbe variare nel tempo. Tuttavia, un'abbreviazione può essere accettata a patto che abbia un solo significato in relazione alla classe di prodotti o servizi richiesti. Gli esempi ben noti di *CD-ROM* e *DVD* sono accettabili nella Classe 9. Se l'abbreviazione è conosciuta nel settore di attività, sarà accettabile. A tale fine, gli esaminatori realizzeranno inizialmente una ricerca su Internet per stabilire se occorre che l'abbreviazione sia scritta per esteso.

Esempio

Classe 9 *Schede EPROM*.

Ciò potrebbe essere ampliato in:

Classe 9 *Schede di memoria modificabile programmabile a sola lettura*.

Oppure:

Classe 9 *Schede EPROM [di memoria modificabile programmabile a sola lettura]*.

4.3 Termini privi di chiarezza e precisione

4.3.1 Indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza prive di chiarezza e precisione

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, RMUE, 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 di chiarezza e di precisione stabilite nell'articolo 33, paragrafo 2, RMUE.

Per una questione di completezza, si noti che, conformemente con l'articolo 33, paragrafo 5, RMUE, 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 all'interno del contesto della classe per la quale è stata presentata domanda. ([8]) Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.

In collaborazione con gli uffici dei marchi dell'Unione europea, altre organizzazioni (inter)nazionali, uffici e varie associazioni di utenti, l'Ufficio ha messo a punto un elenco di indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza che sono considerate non sufficientemente chiare e precise in conformità con l'articolo 33, paragrafo 2, RMUE.[9])

Le 197 indicazioni generali dei titoli delle classi nella versione della 10ª edizione della classificazione di Nizza del 2014 sono state esaminate con riferimento ai requisiti di chiarezza e precisione. Di queste, 11 sono state considerate non possedere la chiarezza e la precisione richieste per specificare l'estensione della protezione che dovrebbero offrire. Di conseguenza non potevano essere accettate senza ulteriore specificazione. Le indicazioni in questione sono riportate di seguito in **grassetto**.

Classe 6: ***Prodotti metallici non compresi in altre classi***.

Classe 7: ***Macchine*** *e macchine-utensili*.

8 La precedente prassi dell'Ufficio, secondo la quale l'uso di tutte le indicazioni generali incluse nel titolo di una determinata classe costituiva una rivendicazione per tutti i prodotti e servizi compresi in quella classe, è stata abbandonata nel giugno 2012.

9 Cfr. la comunicazione comune sull'accettabilità dei termini di classificazione e sulle indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza (PC1).

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

Classe 16: *Carta, cartone e* ***prodotti in queste materie [carta e cartone]*** *non compresi in altre classi*

Classe 17: *Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica* ***e prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto e mica]*** *non compresi in altre classi*.

Classe 18: *Cuoio e sue imitazioni, e* ***articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni]*** *non compresi in altre classi*.

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

Classe 37: ***Riparazione***.

Classe 37: ***Servizi d'installazione***.

Classe 40: ***Trattamento di materiali***.

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

Le 186 restanti indicazioni generali soddisfano i requisiti di chiarezza e precisione e sono quindi accettabili ai fini della classificazione.

I motivi per cui ciascuna delle 11 indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza non sono state considerate chiare e precise sono indicati nel prosieguo.

Classe 6: ***Prodotti metallici non compresi in altre classi***.

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

Classe 7: ***Macchine*** *e macchine-utensili*.

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

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

Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, l'espressione *prodotti in tali materie o placcati, non compresi in altre classi* non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti

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

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

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

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

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

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

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

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

Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti dato che indica semplicemente di cosa sono costituiti i prodotti e non di quali prodotti si tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, possono richiedere

livelli molto diversi di capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotti e/o usati, e potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di vendita diversi e quindi riguardare settori di mercato differenti.

Classe 37: ***Servizi di riparazione***.

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

Classe 37: ***Servizi d'installazione***.

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

Classe 40: ***Trattamento di materiali***.

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

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

Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara dei servizi prestati. Questi servizi coprono un'ampia gamma di attività svolte da diversi prestatori di servizi che richiedono livelli di capacità e conoscenze tecniche molto diversi e possono riguardare settori di mercato differenti.

Sei indicazioni generali sono state eliminate dai titoli delle classi nella versione 2016 della 10ª edizione della classificazione di Nizza e un'ulteriore indicazione è stata eliminata nella 12ª edizione. Le restanti indicazioni sono riportate di seguito in grassetto:

Classe 7: ***Macchine*** *e macchine-utensili*.

Classe 37: ***Servizi di riparazione***.

Classe 37: ***Servizi d'installazione***.

Classe 40: ***Trattamento di materiali***.

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

Le domande di MUE che includono una qualsiasi delle indicazioni generali summenzionate, contenute nell'edizione o versione attuale o nelle edizioni o versioni precedenti della classificazione di Nizza, saranno respinte perché prive di chiarezza e precisione. Il richiedente sarà invitato a rendere più specifico il termine inaccettabile.

Le indicazioni generali non accettabili di cui sopra possono essere rese chiare e precise se il richiedente segue i principi illustrati nel punto 4.2. Segue un elenco non esaustivo di specificazioni accettabili.

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

Termini non chiari e non precisi	Esempio di termini chiari e precisi
Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali (Classe 45)	*Investigazioni sui precedenti di persone* (Classe 45) *Servizi di acquisti personali per conto terzi* (Classe 45) *Servizi di agenzie d'adozione* (Classe 45)

Indicazioni generali poco chiare o imprecise dei servizi utilizzati in combinazione con indicazioni generali poco chiare o imprecise di prodotti possono essere accettabili se si distingue chiaramente un settore di mercato o una competenza specifica necessaria per prestare tali servizi. Indicazioni generali di prodotti poco chiare o imprecise potrebbero essere accettabili se la relativa domanda è presentata insieme ai *servizi di riparazione*, ma non se la domanda è presentata insieme ai *servizi di vendita al dettaglio*, se non è possibile distinguere chiaramente uno specifico settore di mercato o una competenza specifica necessaria per prestare tali servizi. Ad esempio, il termine *riparazione di pelletteria* sarebbe considerato sufficientemente chiaro e preciso, dato che i professionisti che effettuano tali riparazioni sarebbero principalmente i calzolai, indipendentemente dalle ulteriori caratteristiche dei prodotti. Tuttavia, la *vendita al dettaglio di articoli in cuoio* sarebbe considerata poco chiara e imprecisa, poiché non è possibile individuare il settore di mercato della *vendita al dettaglio di articoli in cuoio*, settore che dipenderà dagli specifici articoli in cuoio o dai tipi di articoli in cuoio interessati. La prassi per quanto riguarda i servizi di vendita al dettaglio in relazione a prodotti che sono considerati poco chiari e imprecisi è spiegata ulteriormente nell'allegato che segue, al punto 6.59 Servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso..

Si noti che termini privi di chiarezza e precisione non possono essere resi specifici o accettabili dall'aggiunta di termini come «compresi», «in particolare», «ad esempio» o «quali nella fattispecie» nonché «compresi in questa classe» o «non compresi in altre classi». L'esempio *macchine, comprese macchine per mungere* non sarebbe accettabile perché comunque poco chiaro e impreciso (cfr. il punto 4.2.3).

4.3.2 Altri termini privi di chiarezza e precisione

Gli stessi principi concernenti la chiarezza e la precisione descritti al punto 4.2 sono applicabili a tutti i prodotti e servizi elencati in una domanda. I termini che non forniscono un'indicazione chiara dei prodotti o servizi coperti dovrebbero essere respinti.

Esempi

- *Articoli di merchandising*
- *Prodotti del commercio equosolidale*
- *Accessori lifestyle*
- *Articoli da regalo*
- *Souvenir*

- *Articoli per collezionisti*
- *Articoli per la casa*
- *Prodotti elettronici* (01/12/2016, T-775/15, Ferli, EU:T:2016:699), *apparecchi/ strumenti elettrici/elettronici*
- *Gadget (elettronici o meno)*
- *Articoli per hobby*
- *Articoli pubblicitari*
- *Memorabilia*
- *Beni di benessere*
- *Servizi di associazione.*

Tutte queste voci devono essere rese più specifiche come decritto sopra, vale a dire individuando fattori quali caratteristiche, finalità e/o settore di mercato individuabile.

Va osservato che i mezzi tramite i quali viene fornito un servizio solitamente non rendono un termine sufficientemente chiaro e preciso. Ai fini della classificazione è essenzialmente irrilevante se un servizio è fornito online, al telefono, mediante un catalogo, in un negozio fisico o sul posto di persona.

Ulteriori esempi sono reperibili nell'allegato.

4.3.3 Rivendicazione per tutti i prodotti/servizi compresi in una classe o per tutti i prodotti/servizi dell'elenco alfabetico compresi in una classe

Se i richiedenti intendono proteggere tutti i prodotti o servizi inclusi nell'elenco alfabetico di una determinata classe, devono indicare quest'intenzione espressamente elencando tali prodotti o servizi esplicitamente e singolarmente. L'Ufficio fornisce strumenti e funzionalità, come ad esempio lo strumento di creazione di prodotti e servizi e TMclass per guidare i richiedenti nella ricerca di prodotti e servizi, offrendo loro dei suggerimenti su prodotti o servizi accettabili o partendo dai termini più generici per arrivare a quelli più specifici. Si consiglia l'uso dello strumento di creazione di prodotti e servizi e della struttura gerarchica di TMclass per essere guidati ed effettuare la ricerca desiderata (cfr. il punto 3).

Le domande sono depositate talvolta con termini quali «tutti i prodotti compresi nella Classe X», «tutti i servizi compresi nella Classe X», «tutti i prodotti/servizi compresi nella Classe X», «tutti i prodotti/servizi dell'elenco alfabetico compresi nella Classe X», singolarmente o insieme a un elenco accettabile di prodotti/servizi. Tali termini non costituiscono una rivendicazione valida ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, RMUE, poiché non presentano la chiarezza e la precisione sufficienti a determinare il grado di protezione richiesto. L'Ufficio inviterà il richiedente a fornire termini accettabili entro un termine fissato a tal fine. In caso di inadempienza la domanda sarà respinta in ragione dell'utilizzo di detti termini poco chiari e imprecisi. Potrà seguire l'iter **solo** per la parte accettabile dei prodotti/servizi.

In altre occasioni le domande sono depositate indicando soltanto il numero della classe. Ciò non è conforme all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in base al quale deve essere fornito un elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione. In tali casi pertanto, in assenza di un elenco di prodotti o servizi per cui si

richiede la registrazione, non sarà attribuita una data di deposito ai sensi dell'articolo 32, RMUE. L'Ufficio inviterà il richiedente a sanare l'irregolarità. Se l'irregolarità viene sanata entro il termine stabilito, la data di deposito diventerà la data in cui è stato fornito un elenco di prodotti e servizi. Cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 4.1.

4.3.4 Riferimento ad altre classi nell'elenco

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

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

Ad esempio, *servizi di trasporto di materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi)* nella Classe 39 non potrebbe essere accettato. La menzione di *(non comprese in altre classi)* deve essere cancellata in modo che l'espressione sia *servizi di trasporto di materie plastiche per l'imballaggio*.

4.3.5 Marchi inseriti in elenchi di prodotti/servizi

I marchi non possono essere utilizzati come termini generici o categorie di prodotti. Pertanto non saranno accettati come prodotti o servizi di per sé.

Esempio

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

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

Altri esempi sono Caterpillar™ (la corretta classificazione sarebbe *veicoli cingolati*), Discman™ (*lettore di compact disc portatile*), Band-Aid™ (*cerotti*), Blu Ray discs™ (*dischi ottici di archiviazione con capacità ampliata*) o Teflon™ (*rivestimenti antiaderenti a base di politetrafluoroetilene*). L'elenco non è esaustivo. Qualora dei terzi siano preoccupati per l'uso generico di un marchio registrato all'interno di un elenco di prodotti e servizi di una domanda, possono presentare osservazioni in tal senso.

L'Ufficio si opporrà all'inclusione di tali termini e chiederà che siano sostituiti da un termine generico per i prodotti o servizi in questione.

4.3.6 Indicazioni geografiche contenute in elenchi di prodotti e servizi

Le indicazioni geografiche (IG) non possono essere utilizzate come termini generici; pertanto, non saranno accettate come prodotti a sé stanti. Onde evitare che le IG protette contenute all'interno di elenchi di prodotti e servizi siano percepite come termini generici (poiché le IG identificano prodotti che devono essere conformi a disciplinari specifici), l'uso generico di tali termini sarà oggetto di obiezione e verrà proposta l'aggiunta di un riferimento che si riferisce all'IG in questione.

La formulazione raccomandata dall'Ufficio è la seguente: ««[denominazione dell'IG]» (IG) [prodotto conforme al disciplinare dell'IG]». Tuttavia, possono essere accettate altre limitazioni, purché il richiedente identifichi con chiarezza l'IG e il relativo uso.

Esempi inaccettabili

Classe 33: *Tequila; champagne*.

Poiché Tequila e Champagne sono IG protette, devono essere indicate come tali. Il richiedente sarà invitato a riportarli come IG e a indicare i prodotti, ossia *bevande spiritose di agave IG «Tequila»; vino IG «Champagne»*.

Le IG protette all'interno dell'UE sono disponibili nella banca dati GIview.

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

I termini *parti e accessori;* ; *componenti* e *accessori* non sono, di per sé o in combinazione gli uni con gli altri, né chiari né precisi. Pertanto non possono essere classificati correttamente. Ciascuno dei termini richiede un'ulteriore specificazione per diventare accettabile nella propria classe. Tali termini potrebbero essere resi accettabili aggiungendo fattori identificativi quali caratteristiche, finalità e/o settore di mercato individuabile. Si noti che la protezione offerta da tali indicazioni sarà interpretata come limitata dall'ambito della classe. Parti e accessori, componenti o accessori non appartenenti a tale classe non saranno intesi come coperti da tali indicazioni.

Esempi di termini accettabili:

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

In tutti i casi, i requisiti di chiarezza e precisione devono essere soddisfatti.

L'aggiunta delle espressioni *parti e accessori per tutti i suddetti prodotti* alla fine di un elenco sarà accettata nella misura in cui può essere ragionevolmente applicata ad almeno uno dei prodotti di quella classe. In tal caso, tuttavia, si riterrà che le parti e gli accessori riguardino solo i prodotti per i quali possono ragionevolmente essere pertinenti. Ad esempio, se la formulazione relativa alla Classe 9 è la seguente: *computer, cellulari, software, parti e accessori per tutti i suddetti prodotti*, allora le parti e gli accessori possono riguardare solo *computer* e *cellulari*. Poiché la parola *software* si riferisce a prodotti virtuali, non è considerata corredata dei termini *parti e accessori*.

Esempi di ciò che **non** sarà accettato

- Classe 5 *Prodotti farmaceutici; parti e accessori per tutti i suddetti prodotti*
- Classe 16 *Carta e cartone; accessori per tutti i suddetti prodotti*
- Classe 29 *Carne, pesce, pollame e selvaggina; componenti di tutti i prodotti di cui sopra.*

4.3.8 Uso dei qualificativi indefiniti

L'uso di qualificativi come «e simili», «e accessori», «e ausiliari», «e correlati» o «ecc.» in un elenco di prodotti o servizi è inaccettabile, dato che non soddisfano le condizioni di chiarezza e precisione (cfr. il punto 4.2).

5 Procedura d'esame

5.1 Domande parallele

Nonostante l'Ufficio si adoperi sempre a favore della coerenza, il fatto che un elenco di prodotti e servizi erroneamente classificato sia stato precedentemente accettato, non deve condurre all'accettazione dello stesso elenco in eventuali domande successive. Cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, paragrafo 3.

5.2 Obiezioni

Quando l'Ufficio ritiene necessario modificare l'elenco dei prodotti e servizi conformemente alla sua prassi, solleva un'obiezione motivata. L'Ufficio può proporre il modo in cui gli elementi dovrebbero essere classificati e fornisce esempi analoghi tratti dalla banca dati HDB. L'obiezione deve tenere conto della classe richiesta e del significato naturale e abituale del termine.

Esempi

- **Il significato naturale e abituale è chiaro e il numero della classe non fornisce alcun contesto (palesemente errato)**
  Se il richiedente richiede il termine *calzature* nella Classe 3, l'esaminatore proporrà di trasferire tale termine alla Classe 25, anche se la Classe 25 non era elencata nella domanda originaria, poiché il significato naturale e abituale di questo termine sarebbe rivestimenti destinati a coprire i piedi delle persone. Se ne deriva l'aggiunta di una nuova classe, si ritiene accettabile.
- **Il significato naturale e abituale è chiaro, tuttavia il numero della classe fornisce un contesto diverso**
  Se il richiedente richiede il termine *calzature* nella Classe 9, verrà inviato a specificare la natura o la finalità di questi prodotti all'interno di detta classe (calzature protettive).

- **Il significato naturale e abituale non è chiaro, tuttavia il numero della classe fornisce un contesto particolare**

  Se il richiedente richiede il termine *macchine* nella Classe 7, dovrebbe essere invitato a definire la natura o la finalità di questi prodotti, perché ciò non risulta chiaramente dal significato naturale e abituale del termine. Poiché il significato originale del termine non è chiaro, ma il numero della classe fornisce ulteriori informazioni, il termine può essere specificato soltanto nell'ambito di tale classe. In tal caso, può essere accettata un'ulteriore specificazione **solo all'interno della classe richiesta**, ad esempio:

  Classe 7: *Lavatrici; macchine per la formatura dei metalli*.

- **Il significato naturale e abituale non è chiaro e il numero della classe non fornisce alcun contesto**

  Se il richiedente richiede il termine *macchine* nella Classe 25, dovrebbe essere invitato a definire la natura o la finalità di questi prodotti, poiché ciò non risulta chiaramente dal significato naturale e abituale né dalla classe richiesta. In tal caso, può essere accettata un'ulteriore specificazione in tutte le classi applicabili, ad esempio:

  Classe 7: *Lavatrici; macchine per la formatura dei metalli*.

  Classe 9: *Fotocopiatrici*.

  Classe 11: *Macchine per la panificazione; depuratori d'aria*.

  Poiché il significato originale del termine non era chiaro, e il numero della classe non fornisce ulteriori informazioni, l'estensione della protezione originaria non poteva essere definita.

La specificazione fornita dal richiedente non deve determinare un'estensione della protezione originaria dei prodotti o servizi per i quali è stata presentata domanda inizialmente (articolo 49, paragrafo 2, RMUE). Diverso è il caso allorché il termine specificato possa considerarsi coperto dal significato naturale e abituale di termini più ampi già esistenti nella domanda originaria.

Si dovrebbe anche tener conto di tutte le informazioni aggiuntive applicabili a un termine da trasferire in una classe diversa, per evitare non solo un'estensione della protezione originaria, ma anche una sua restrizione.

Ad esempio, se l'elenco originario dei prodotti della Classe 12 indica *autovetture, autoradio, ricambi e accessori per tutti i suddetti prodotti*, il richiedente sarà invitato a trasferire il termine *autoradio* nella Classe 9, anche se essa non era elencata nella domanda originaria. Tale trasferimento dovrebbe comprendere anche la frase *ricambi e accessori per tutti i suddetti prodotti*.

Pertanto, l'elenco dei prodotti dovrebbe essere modificato come segue:

Classe 9: *Autoradio; ricambi e accessori per tutti i suddetti prodotti*

Classe 12: *Autovetture; ricambi e accessori per tutti i suddetti prodotti*.

Ad esempio, se l'elenco originario dei servizi nella Classe 43 recita *servizi di prenotazione di viaggi; servizi di prenotazione di alberghi; informazioni in relazione a*

tutti i suddetti servizi, dal momento che i *servizi di prenotazione di viaggi* rientrano nella Classe 39, il richiedente sarà invitato a trasferire il termine alla Classe 39, anche se la Classe 39 non era elencata nella domanda originaria. Tuttavia, tale trasferimento dovrebbe includere anche le *informazioni relative a tutti i suddetti servizi*.

Pertanto, l'elenco dei servizi dovrebbe essere modificato come segue:

Classe 39: *Servizi di prenotazione di viaggi; informazioni in relazione a tutti i suddetti servizi*.

Classe 43: *Servizi di prenotazione di alberghi; informazioni in relazione a tutti i suddetti servizi.*

Il termine iniziale accordato di due mesi per sanare le irregolarità può essere prorogato una sola volta. Non saranno concesse ulteriori proroghe, tranne in circostanze eccezionali (articolo 101, paragrafo 4, RMUE). Cfr. anche le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 8, *Restitutio in Integrum*.

L'Ufficio invierà una lettera per informare il richiedente dell'elenco dei prodotti e dei servizi accettati a seguito delle modifiche.

Se il richiedente non provvede a sanare le irregolarità individuate, la domanda sarà respinta per i prodotti o servizi in relazione ai quali è stata sollevata un'obiezione.

Se il richiedente ha presentato un lungo elenco di prodotti e servizi che non è raggruppato in numeri di classe o affatto classificato, sarà sollevata un'obiezione ai sensi dell'articolo 33, RMUE, con la quale è chiesto al richiedente di raggruppare i prodotti e servizi in classi specifiche.

5.3 Limitazione e modifica di un elenco di prodotti e servizi

L'articolo 49, paragrafi 1 e 2, RMUE, consente la limitazione o la modifica di una domanda prima della registrazione, purché «la rettifica non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio e non estenda l'elenco dei prodotti o servizi».

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, RMUE, il richiedente può scegliere di **limitare** l'elenco di prodotti e servizi al fine di chiarire l'estensione della protezione, di superare un'obiezione per impedimenti assoluti, di specificare ulteriormente indicazioni non chiare e imprecise o di dirimere una controversia. La limitazione può essere effettuata eliminando un termine, specificando ulteriormente un termine ampio o una sua sottocategoria, o escludendo termini o sottocategorie di prodotti o servizi.

Anche le **modifiche** all'indicazione di prodotti e servizi prima della registrazione, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, RMUE, possono essere considerate come un perfezionamento dell'elenco di prodotti e servizi, e di conseguenza possono modificare la formulazione senza necessariamente limitare l'estensione della protezione della domanda o modificare la natura dei prodotti e servizi. Ad ogni modo, tale perfezionamento non può mai ampliare l'estensione della protezione della domanda.

Le limitazioni effettuate dopo la registrazione, tuttavia, devono rispettare le disposizioni di cui all'articolo 57, RMUE, sulla rinuncia parziale. Una volta che il marchio è stato

inserito nel registro, le modifiche all'elenco di prodotti e servizi possono soltanto cercare di limitare l'estensione della protezione della domanda e saranno respinte se non viene fatta alcuna limitazione effettiva. In nessun caso la modifica può ampliare l'elenco dei prodotti e dei servizi.

5.3.1 Norme che disciplinano le limitazioni e le modifiche

Una richiesta di limitazione o modifica dell'elenco di prodotti e servizi nel contesto dell'articolo 49, RMUE diventa effettiva quando è ricevuta dall'Ufficio ed è pertanto **formalmente vincolante**. Ciò significa che i prodotti o i servizi esclusi attraverso una limitazione non possono essere reinseriti nell'elenco di prodotti e servizi in una fase successiva. Per poter revocare una richiesta di limitazione, l'Ufficio deve ricevere una dichiarazione corrispondente il giorno stesso in cui è stata ricevuta la richiesta di limitazione. La revoca di una limitazione ricevuta dopo tale data sarà respinta.

Affinché una limitazione o una modifica sia accettabile devono essere sempre rispettati determinati **criteri generali**.

- La richiesta deve essere **esplicita**. L'assenza di una risposta a una notifica ufficiale non sarà mai considerata una richiesta esplicita di limitazione. Qualora una limitazione sia richiesta dall'Ufficio, la mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del richiedente può, tuttavia, determinare il rifiuto dei termini oggetto dell'obiezione o, in ultima analisi, il respingimento della domanda nella sua interezza.
- La richiesta deve essere **incondizionata**. Ad esempio, se il richiedente vuole limitare la domanda solo in cambio di un rimborso della tassa, la richiesta sarà considerata irricevibile e il richiedente sarà informato di conseguenza. In caso contrario, a questo proposito, si applicano norme simili a quelle previste per le revoche (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 5.1.2).
- Un elenco di prodotti e servizi deve comunque essere **chiaro e preciso** dopo una limitazione o una modifica, al fine di soddisfare i requisiti dell'articolo 33, RMUE e **non essere contrario alla certezza del diritto**.

In ogni richiesta di limitazione o modifica, i prodotti/servizi da limitare o modificare devono essere chiaramente indicati (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 5.2.1).

Se l'elenco originale di prodotti e servizi di una domanda contiene una frase limitativa o rettificativa, tali norme saranno applicabili, in quanto tale elenco deve essere chiaro e preciso.

5.3.2 Formulazione delle limitazioni

Una limitazione deve essere intesa come una chiara restrizione dell'estensione della protezione.

In linea di principio, una limitazione può seguire uno o più d'uno dei seguenti approcci, purché essi non si contraddicano a vicenda.

1. **Eliminazione** di un termine esistente dall'elenco.
2. **Specificazione** di un termine più ampio nell'elenco in prodotti o servizi specifici coperti dal termine ampio, o in una o più sottocategorie di tale termine.
3. **Esclusione** di prodotti o servizi specifici da un termine ampio o di una o più sottocategorie da tale termine nell'elenco.

Esempi di limitazioni valide (Classe 16):

1. **Cancellazione**: *quotidiani; riviste; libri* viene limitato a *quotidiani; riviste*; il termine *libri* viene completamente eliminato dall'elenco.
2. **Specificazione**: *quotidiani; riviste; libri* viene limitato a *quotidiani; riviste; libri, vale a dire dizionari* o *quotidiani; riviste; dizionari; libri di cucina*; il termine *libri* è stato specificato per coprire solo la limitata sottocategoria di libri definiti come *dizionari,* o sostituito dalle sottocategorie *dizionari* e *libri di cucina*.
3. **Esclusione**: *quotidiani; riviste; libri* viene limitato a *quotidiani; riviste; libri, ad eccezione dei dizionari* oppure *quotidiani; riviste; libri, esclusi dizionari e libri di cucina*; la copertura del termine *libri* rimane piuttosto ampia, mentre allo stesso tempo esclude chiaramente la sottocategoria di *dizionari*, o sia *dizionari* che *libri di cucina* (dalla seconda formulazione).

Esempi di **limitazioni contraddittorie** (nella Classe 16), che devono pertanto essere respinte:

- *Quotidiani; riviste; libri* con la richiesta di trasformare il termine in *quotidiani; riviste; tutti i suddetti prodotti eccetto i dizionari* oppure *quotidiani; riviste; tutti i suddetti prodotti sono dizionari;*; queste limitazioni non possono essere accolte in quanto, escludendo la vasta categoria di *libri*, queste limitazioni non possono essere accolte in quanto, escludendo la vasta categoria di *dizionari*.
- *Quotidiani; riviste; libri, vale a dire dizionari* con la richiesta di trasformare il termine in *quotidiani; riviste; libri, vale a dire dizionari; tutti i suddetti prodotti ad eccezione dei libri di cucina*; quotidiani; riviste; libri, vale a dire dizionari; tutti i suddetti prodotti ad eccezione dei libri di cucina *libri*,, i prodotti restanti cui la limitazione potrebbe riferirsi, vale a dire, *dizionari,* o anche *quotidiani* e *riviste,* non contengono più la sottocategoria di *libri di cucina* — o non sono addirittura considerati come *libri* per questo, come nell'ultimo caso di *quotidiani* e *riviste*.

Una limitazione può provocare l'eliminazione di un'intera classe o, al contrario, inserire un elenco di prodotti e servizi più lungo di quello per cui è stata fatta domanda inizialmente. *Quotidiani; riviste; libri* nella Classe 16 potrebbe, ad esempio, essere limitato a *quotidiani; riviste; libri, vale a dire dizionari, libri di cucina, biografie, poesia, fiabe e libri di filosofia*.

Inoltre, secondo i criteri menzionati al punto 5.3.1, gli esempi seguenti rappresentano scenari di limitazioni accettabili e non accettabili:

- Per poterli limitare, i prodotti o i servizi devono essere **coperti dall'elenco di prodotti e servizi corrente** nella classe per cui è stata presentata domanda.

  Esempi di **limitazioni accettabili**:

  Classe 16: *Libri, ossia dizionari;*

Classe 25: *Calzature, solo ciabattine infradito.*

Esempi di **limitazioni inaccettabili** riguardanti diverse classi:

Classe 5: Prodotti diagnostici, *tutti per uso scientifico;*

Classe 7: *Fresatrici, solo per scopi dentali.*

Sebbene i *prodotti diagnostici* si possano trovare nella Classe 1 e nella Classe 5, quest'ultima coprirebbe solo quelli per scopi medici o veterinari. *Prodotti diagnostici per uso scientifico* rientrano nella Classe 1 e pertanto non possono essere inclusi nella Classe 5.

Analogamente, sebbene le *fresatrici* possano certamente essere utilizzate anche da odontotecnici, tali prodotti non rientrano nella Classe 7 bensì nella Classe 10. Di conseguenza, è impossibile includerli nella Classe 7, in quanto non rientrano in tale classe.

Esempio di **una limitazione inaccettabile** all'interno della stessa classe:

Classe 16: *Giornali; riviste; libri.*

Richiesta di limitazione: *Giornali; riviste; libri; tutti i suddetti prodotti eccetto le matite.*

In questo caso, anche se *matite* rientrerebbe nella stessa classe, l'esclusione di un termine chiaramente non coperto dall'elenco originale di prodotti e servizi è priva di senso e, pertanto, sarà oggetto di obiezione.

5.3.2.1 Riferimenti ai marchi

Riferimenti generici ai marchi saranno oggetto di obiezione.

Esempio di **una limitazione inaccettabile**:

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

Per ulteriori orientamenti sull'uso dei marchi in elenchi di prodotti e servizi, cfr. il punto 4.3.5.

5.3.2.2 Limitazioni territoriali

Limitazioni territoriali che contraddicono la natura unitaria di un MUE non sono ammesse.

Esempio di una **richiesta inaccettabile**:

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

Questo esempio sarebbe in contraddizione con il principio della libera circolazione delle merci e di una protezione uniforme su tutto il territorio dell'Unione europea di cui all'articolo 28 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Possono essere accettate modifiche territoriali che non cambiano l'estensione della protezione, ad esempio *abbigliamento prodotto in Vietnam*. Cfr. anche il punto 5.3.3.1 Modifiche con riferimenti territoriali.

Le limitazioni relative all'**origine** dei prodotti sono, in linea di principio, accettabili e, in determinate circostanze, come ad esempio in relazione alle indicazioni geografiche protette (IGP), potrebbero persino essere necessarie. Per ulteriori indicazioni sulle limitazioni necessarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere da j) a l), RMUE, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, e sulle IG negli elenchi di prodotti e servizi, cfr. punto 4.3.6.

5.3.2.3 Ambiguità dovuta alla normativa

Non saranno accettate limitazioni che sono **ambigue** in relazione ai diversi regimi normativi nazionali in tutta l'Unione europea.

Esempio di **una limitazione inaccettabile**:

Classe 5: *Prodotti farmaceutici, solo su prescrizione medica.*

Questo esempio sarebbe considerato contrario alla sentenza dell'08/11/2013, T-536/10, Premeno, EU:T:2013:586. In particolare, il criterio menzionato non può essere accettato a causa della mancanza di norme uniformi che disciplinino le vendite di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione medica all'interno dell'UE, come spiegato nei punti 31-32 e 47 della suddetta sentenza.

5.3.2.4 Chiarezza e precisione

Le limitazioni devono essere **chiare e precise**

Deve essere chiaro quali prodotti o servizi sono esclusi dalla limitazione e quali rimarranno nell'elenco di prodotti e servizi. Le limitazioni che appaiono completamente prive di senso nel contesto dell'elenco di prodotti e servizi attuale non saranno ammesse.

Esempi di limitazioni prive di senso **inaccettabili**:

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

Quando non c'è alcuna possibilità di garantire l'uso limitato proposto sul mercato, o quando l'ambito di protezione proposto residuo è confuso da una limitazione che non può essere chiaramente collegata a una sottocategoria di mercato esistente o potenziale dei prodotti o servizi, l'Ufficio solleverà un'obiezione.

Esempio di **una limitazione inaccettabile** in cui i prodotti **non possiedono tali caratteristiche**:

Classe 31: *Arance, ad eccezione di quelle smart*.

La frutta fresca elencata nell'indicazione originale non coprirà alcun tipo di prodotti smart. Sottolineare questo elemento presentando tale esclusione non aggiungerà informazioni pertinenti al termine, e pertanto non ha alcun effetto sull'estensione attuale della protezione.

Esempi di limitazioni **inaccettabili** nei quali l'**ambito di protezione residuo** non può essere determinato con esattezza:

Classe 7: *Macchine, in particolare bulldozer*.

Un termine non chiaro e impreciso non viene chiarito o specificato menzionando semplicemente un esempio di ciò che potrebbe riguardare. Il termine *macchine* è privo di chiarezza e precisione e il semplice fatto di fornire alcuni esempi di ciò che tale termine ampio può coprire non lo rende accettabile.

Le espressioni *tra cui*, *in particolare*, *ad esempio* o *come ad esempio*, nonché *compresi in questa classe* o *non compresi in altre classi*, **non costituiscono una limitazione valida** o una specificazione dei prodotti o servizi precedenti. Per ulteriori informazioni, cfr. il punto 4.2.3.

5.3.2.5 Soggettività

Non saranno accettate limitazioni che coinvolgono **caratteristiche soggettive**.

Esempi di limitazioni **inaccettabili**:

Classe 12: *Autovetture di lusso*

Classe 29: *Frutta gustosa*

Classe 33: *Vino costoso.*

5.3.2.6 Pubblico mirato

Le limitazioni che specificano o escludono una parte del pubblico possono essere accettate solo se risultano **pertinenti** ai prodotti o servizi in questione e se l'estensione della protezione resta **chiara e precisa**.

Esempi di limitazioni **accettabili**:

Classe 25: *Abbigliamento, tranne articoli di abbigliamento per bambini*

Classe41: *Istruzione per gli ipovedenti.*

Esempi di limitazioni **inaccettabili**:

Classe28: *Pattini a rotelle, progettati esclusivamente per i surfisti*

Classe 45: *Servizi giuridici, non forniti ai parrucchieri*.

5.3.2.7 Uso previsto o destinazione

Le limitazioni che richiedono di specificare o escludere l'uso previsto o la destinazione dei prodotti o dei servizi possono essere accettate solo se risultano **pertinenti** ai prodotti o servizi in questione e ne modificano la natura e se l'estensione della protezione resta **chiara e precisa**.

Esempi di limitazioni **accettabili**:

Classe 9: *Sistemi operativi, tranne quelli per cellulari*

Classe 39: *Raccolta di rifiuti domestici per riciclaggio.*

Esempi di limitazioni **inaccettabili**:

Classe 16: *Libri, solo per uso con lampade*

Classe 42: *Ricerche scientifiche non per il collegamento in reti sociali*.

5.3.2.8 Limitazioni che specificano l'oggetto

Le limitazioni che specificano o escludono l'oggetto possono essere accettate solo se risultano **pertinenti** ai prodotti o servizi in questione e ne modificano la natura e se l'estensione della protezione resta **chiara e precisa**. In linea di principio ciò è possibile solo per prodotti o servizi che possono avere un contenuto. Si applicano anche le osservazioni precedenti sull'uso generico di **marchi registrati** nella descrizione di prodotti o servizi.

Esempi di limitazioni **accettabili**:

Classe 9: *CD, registrati con musica*

Classe 9: *File MP3, tutti contenenti brani jazz*

Classe 16: *Fumetti stampati, tutti legati al mondo della fantascienza*

Classe 41: *Convegni a fini di intrattenimento, relativi a giochi di ruolo*

Classe 41: *Organizzazione e direzione di concerti per la musica di Beethoven*.

5.3.3 Formulazione delle modifiche

Una modifica è vista come un mezzo per fornire un esempio di alcuni prodotti o servizi senza cambiare la portata della protezione o alterare la natura di detti prodotti o servizi.

Una modifica può seguire uno o più dei seguenti approcci, purché essi non si contraddicano a vicenda:

1. **esempio di articoli già coperti** dall'estensione attuale;
2. **rimozione di articoli ancora coperti** dall'estensione residua;
3. **specificazione** di una **caratteristica**;
4. **esclusione** di una **caratteristica**.

Esempi di modifiche valide (nella Classe 30).

1. **1. Inclusione di articoli già coperti**: *Caramelle, in particolare al gusto di fragola e albicocca*. Poiché l'estensione della protezione riguarda le *caramelle* in generale, la messa in risalto di possibili caratteristiche introducendo alcuni esempi non modifica l'estensione della protezione iniziale.
2. **Rimozione di articoli ancora coperti**: *Caramelle, in particolare al gusto di fragola*. Pur eliminando l'esempio dalla formulazione, esso rimarrà implicitamente coperto dal termine più ampio; l'estensione della protezione resta la stessa.
3. **Specificazione**: *Caramelle aromatizzate alla fragola*. Dal momento che le caramelle in questione non costituiscono una sottocategoria riconoscibile della confetteria né

tanto meno un settore di mercato specifico, e poiché la descrizione delle caratteristiche delle caramelle non cambierà la natura di questi prodotti, la specificazione sarà intesa come una modifica.

4. **Esclusione**: *Caramelle non aromatizzate alla fragola*. Analogamente, dal momento che le caramelle aromatizzare alla fragola non costituiscono una sottocategoria riconoscibile della confetteria né tanto meno un settore di mercato specifico, e poiché l'esclusione di alcune caratteristiche delle caramelle non cambierà la natura di questi prodotti, l'esclusione sarà intesa come una modifica.

Per essere accettabile una modifica dev'essere **chiara e precisa**.

Se non consente di comprendere con chiarezza e precisione l'estensione della protezione dei restanti prodotti o servizi, l'esclusione dev'essere respinta.

Le modifiche che specificano sottocategorie le quali non possono essere contenute nella classe pertinente saranno trattate come segue.

Esempi di modifiche **accettabili**:

Classe 5: *Prodotti diagnostici, tranne per uso scientifico*.

Sebbene i *prodotti diagnostici* si possano trovare sia nella Classe 1 sia nella Classe 5, quest'ultima coprirebbe solo quelli per scopi medici o veterinari. *Prodotti diagnostici per uso scientifico* rientrerebbero nella Classe 1. L'esclusione della sottocategoria chiarisce solo la portata dei prodotti della Classe 5. Pur non trattandosi di una limitazione, in quanto non modifica l'estensione della protezione, può essere accettata come modifica giacché fornisce un esempio di ciò che non è coperto.

Classe 7: *Fresatrici, tranne per uso dentistico*.

Analogamente, sebbene le *fresatrici* possano certamente essere utilizzate anche da odontotecnici, tali prodotti non rientrerebbero nella Classe 7, bensì nella Classe 10. L'esclusione della sottocategoria chiarisce solo la portata dei prodotti della Classe 7. Pur non trattandosi di una limitazione, in quanto non modifica l'estensione della protezione, può essere accettata come modifica giacché fornisce un esempio di ciò che non è coperto.

Esempio di un'esclusione **inaccettabile**:

Classe 35: L'espressione *servizi di effettuazione di campagne di pubblicità mediante posta diretta ed emissione di francobolli postali purché esse non riguardino un ufficio postale* non consente di comprendere i restanti prodotti e servizi con chiarezza e precisione (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 18, 115).

5.3.3.1 Modifiche con riferimenti territoriali

Le modifiche relative all'**origine** dei prodotti sono, in linea di principio, accettabili.

Esempio di una modifica **accettabile** che indica l'origine:

Classe 25: *Abbigliamento prodotto in Vietnam.*

Tali modifiche sono accettabili dal punto di vista dell'esame della classificazione poiché non ampliano l'estensione della protezione. Tuttavia, la domanda può essere oggetto di altre obiezioni (ad es. a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE).

5.3.3.2 Modifiche che specificano un tema

Le modifiche che specificano o escludono un tema possono essere accettate solo se risultano **pertinenti** ai prodotti o servizi in questione e se l'estensione della protezione resta **chiara e precisa**. In linea di principio, ciò è possibile solo per prodotti o servizi che non hanno un contenuto. Cfr. anche il punto 5.3.2.8 Limitazioni che specificano l'oggetto.

Esempi di modifiche **accettabili**:

Classe 25: *T-shirt con l'immagine di Marilyn Monroe*

Classe 16: *Portapenne con immagini di personaggi animati*

Classe 21: *Tazze con immagini di Parigi*.

5.3.4 Effetto della punteggiatura sulle limitazioni e le modifiche

Anche la **punteggiatura** svolge un ruolo importante nel determinare la portata di una limitazione o modifica, come spiegato nel punto 4.2.5. Ciò è particolarmente importante in relazione a formulazioni quali *tutti i suddetti prodotti ad eccezione dell'uso in relazione a [...]* oppure *i suddetti servizi esclusivamente in relazione a [...]*:

- Così, una limitazione nella Classe 9 nella quale si legga *sistemi operativi; applicazioni di elaborazione di testi; software di giochi; tutti i prodotti di cui sopra per il solo utilizzo con tablet computer* sarà interpretata come una limitazione che intende **limitare tutti questi prodotti allo stesso modo per effetto dell'uso di un punto e virgola**, che separa la specificazione dal resto dell'elenco.
- Tuttavia, una limitazione nella Classe 9 nella quale si legga *sistemi operativi; applicazioni di elaborazione di testi; software di giochi, tutti i prodotti di cui sopra per il solo utilizzo con tablet computer* sarà interpretata come una limitazione richiesta solo per l'utilizzo di software di giochi in quanto, se **separata da una virgola, la specificazione riguarda esclusivamente l'ultimo termine** che precede delimitato da un punto e virgola.

Una richiesta concernente l'aggiunta dell'espressione *tutti i suddetti prodotti, esclusi [...]* o *tutti i servizi summenzionati, solo per quanto riguarda [...]* al termine della specificazione all'interno di una classe e separata da un punto e virgola sarà intesa come riferita solo a quei prodotti o servizi precedenti ai quali tale esclusione può ragionevolmente applicarsi e, pertanto, sarà accettata nella misura in cui la si possa applicare ragionevolmente ad almeno un prodotto o servizio al quale si riferisce in tale classe. Allo stesso tempo, i criteri di cui al punto 5.3.1 devono essere rispettati.

5.3.5 Disposizioni di attuazione

Qualora una parte di una richiesta di limitazione o modifica sia accettabile e un'altra non lo sia, sarà sollevata un'obiezione riguardo alla limitazione nella sua integrità. L'Ufficio informerà il richiedente e fisserà un termine di due mesi per porre rimedio alle irregolarità. Ove non venga posto rimedio alle irregolarità entro il termine temporale concesso, la richiesta di limitazione o modifica sarà rifiutata integralmente e le procedure continueranno quindi sulla base dell'elenco di prodotti e servizi originale.

Per informazioni in merito alla lingua della richiesta, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punti 5 e 5.1.1.

5.3.6 Interpretazione oltre i criteri generali

Le limitazioni e le modifiche devono essere prese in considerazione nel contesto del procedimento in cui sono richieste.

A seconda della fase del procedimento, è probabile che si debbano seguire varie norme e principi aggiuntivi basati su una giurisprudenza specifica.

Per informazioni più dettagliate sui diversi procedimenti vanno consultate opportunamente le rispettive parti delle Direttive [parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE); parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, e sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 1, Principi generali; parte E: Operazioni di registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione e sezione 2: Trasformazione e parte M, Marchi internazionali].

5.4 Aggiunta di classi

A norma delle disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 2, RMUE, è possibile aggiungere una classe o classi ad una domanda, ma solo se i prodotti o servizi indicati nella domanda originaria erano inclusi chiaramente nella classe sbagliata o qualora i prodotti e i servizi siano stati chiariti e debbano essere classificati in un'altra classe (altre classi).

Consideriamo il seguente esempio: l'elenco originario di prodotti nella Classe 32 è *bevande analcoliche, compresa acqua minerale, succhi di frutta e tè.*

Poiché la classe naturale per il *tè* è la Classe 30, il richiedente sarà invitato a trasferire il termine nella Classe 30, anche se la stessa classe non era elencata nella domanda originaria. Se il richiedente accetta, la domanda coprirà quindi detti prodotti nelle Classi 30 e 32.

Quando si trasferisce un termine da una classe a un'altra, si deve anche tener conto dell'ambito di protezione per il quale è stata fatta richiesta inizialmente. Nell'esempio che precede, non sarebbe possibile trasferire il *tè* nella Classe 5 (come *tè medicinale*) in quanto ciò significherebbe un ampliamento inaccettabile dell'ambito di protezione

originario. L'elenco originale dei prodotti appartenenti alla Classe 32 comprende soltanto le *bevande analcoliche* prive di proprietà medicinali, pertanto tali prodotti non comprendono il *tè medicinale*.

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

5.5 Tempestività delle obiezioni

Le obiezioni alla classificazione devono essere sollevate il più presto possibile durante il processo di esame, prima della pubblicazione della domanda. In linea di massima, non è prassi dell'Ufficio rivalutare la classificazione di una domanda dopo la pubblicazione.

Tuttavia, vi sono occasioni in cui sollevare un'obiezione tardiva è giustificato per evitare errori palesi di diritto o di valutazione, ad esempio quando l'errore va chiaramente contro le disposizioni dell'articolo 33, RMUE, e potrebbe impedire alle autorità competenti o agli operatori economici di identificare la concorrenza/determinare l'esatto ambito della protezione.

Di conseguenza, conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, RMUE, se la pubblicazione della domanda contiene errori imputabili all'Ufficio, quest'ultimo li corregge e pubblica la correzione d'ufficio o su istanza del richiedente.

L'articolo 46, paragrafo 2, RMUE, e gli articoli da 2 a 10, RDMUE si applicano *mutatis mutandis* quando la correzione riguarda l'elenco di prodotti o servizi del marchio.

6 Allegato

6.1 Introduzione

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

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

La banca dati della classificazione dell'Ufficio, l'HDB, è disponibile tramite TMclass alla pagina http://tmclass.tmdn.org. La funzionalità dello strumento di creazione di prodotti e servizi è disponibile alla pagina https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/gsbuilder.

6.2 6.2 Accessori per veicoli

L'elenco sarà accettato se riporta le seguenti diciture: *veicoli, autovetture, parti, accessori, componenti e accessori per tutti i suddetti prodotti* di cui alla Classe 12. Tuttavia, le parti, gli accessori, i componenti e gli accessori per veicoli e autovetture che non rientrano nella Classe 12, come ad esempio *deodoranti per auto* (Classe 5), *motori di aerei* (Classe 7), *caschi per ciclismo* (Classe 9), *autoradio* (Classe 9), *mobili per roulotte* (Classe 20), *tappetini per automobili* (Classe 27) non saranno coperti da tale specificazione. Se si richiede protezione per parti, accessori, componenti e accessori per veicoli e autovetture che non rientrano nella Classe 12, tali prodotti devono essere specificati separatamente e la relativa domanda deve riferirsi all'apposita classe/alle apposite classi.

L'espressione accessori per veicoli può essere accettata in relazione ai servizi purché vi sia un settore di mercato chiaramente riconoscibile per tale specificazione. Ad esempio, se l'elenco riporta *vendita al dettaglio di* ***autovetture****, nonché parti, accessori, componenti e* ***accessori*** *per i suddetti prodotti* di cui alla Classe 35, *o la vendita al dettaglio di* ***biciclette****, nonché parti, accessori, componenti e* ***accessori*** *per i suddetti prodotti* di cui alla Classe 35, sarà accettata, poiché questi settori specifici sono ben definiti sul mercato.

6.3 Pubblicità

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

- *pubblicità*
- *pubblicità radiofonica*
- *spot pubblicitari radiofonici*

- *pubblicità televisiva*
- *spot pubblicitari televisivi*
- *servizi di layout per scopi pubblicitari*
- *pubblicazione di testi pubblicitari*
- *produzione di spot pubblicitari.*

Queste voci coprono la progettazione di materiale pubblicitario e la produzione di spot pubblicitari per tutti i tipi di media, poiché sono servizi che saranno forniti da agenzie di pubblicità.

6.4 Prodotti per rinfrescare e profumare l'aria

Cfr. 6.49 Prodotti per profumare e rinfrescare l'aria alla pagina 346.

6.5 Apparecchi per il divertimento e giochi elettronici

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

Sono indicati nel seguente ordine alfabetico:

- *giochi (apparecchi per)*
- *macchine per videogiochi*
- *macchine per videogiochi per sale da gioco.*

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

Cfr. anche Giochi per computer.

6.6 Servizi di assemblaggio

Questi servizi compresi nella Classe 40 coprono l'aspetto dei processi di manifattura, realizzati su richiesta, nell'ambito dei quali diversi componenti sono messi insieme e interconnessi per formare prodotti finiti o semifiniti.

I servizi di assemblaggio di cui alla Classe 37 possono riferirsi soltanto all'assemblaggio di prodotti e devono essere specificati in modo più dettagliato in tal senso.

Si noti che l'assemblaggio di unità abitative pronte all'uso sarà inteso come incluso nei servizi di costruzione e, quindi, sarà soltanto corretto assegnandolo alla Classe 37.

Cfr. anche *Servizi di fabbricazione*.

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

Tali termini e termini simili, mancano di chiarezza e precisione per poter essere accettati. Devono essere menzionati il tipo di servizio fornito o la sua portata.

Esempi di specificazioni accettabili sono:

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

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

Cfr. anche *Opere di beneficenza.*

6.8 Apparecchi per la bellezza

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

Classe 8*: Strumenti/utensili manuali per la bellezza*

Aghi/apparecchi per tatuaggi.

Apparecchi depilatori (elettrici e non elettrici).

Apparecchi laser per la depilazione.

Apparecchi di fotodepilazione.

Classe 10: *Apparecchi per massaggi*

Apparecchi per microdermoabrasione.

Apparecchi per il trattamento della cellulite.

Laser per trattamenti cosmetici.

Classe 11: *Lampade solari a raggi ultravioletti per uso cosmetico*

Lettini solar.

Apparecchi con generazione di vapore per la pulizia della pelle.

Classe 21: Pennelli e applicatori per cosmetici.

6.9 Blog (fornitura di -)

L'espressione *fornitura di blog* considerata singolarmente è analoga alla *fornitura di informazioni* e, come tale, manca di chiarezza e precisione. L'oggetto del blog deve essere specificato e il termine classificato di conseguenza. Cfr. *punto 6.57 Fornitura di informazioni*.

Esempi di specifiche accettabili che definiscono l'argomento delle informazioni fornite tramite un blog:

Classe 35: Fornitura di blog aziendali

Classe 39: Fornitura di blog di viaggio

Classe 41: Fornitura di blog educativi

Classe 43: *Fornitura di blog di arte culinaria*

I servizi che consentono agli utenti di comunicare tramite blog, o di ospitarli, saranno classificati in base alla natura dei servizi forniti:

Classe 38: *Comunicazione mediante blog online*

Classe 38: Fornitura di accesso a blog online

Classe 41: *Servizi di scrittura di blog*

Classe 42: Hosting di blog online

Classe 42: Creazione e manutenzione di software per blog

6.10 Raccolta di servizi

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

6.11 Servizi di emissione e/o trasmissione

Questi servizi rientrano nella Classe 38; significano entrambi la stessa cosa. I servizi prestati in questo settore coprono soltanto la fornitura dei mezzi di comunicazione (ad esempio la fornitura di una rete di cavi a fibre ottiche, la fornitura di emissioni o trasmissioni attraverso strutture di trasmissione satellitare geostazionarie, il noleggio di apparecchi e sistemi per comunicazioni). La Classe 38 **non** copre programmi, pubblicità, informazioni o consulenza che possono essere trasmessi mediante telecomunicazioni o attraverso la tecnologia della trasmissione. Tali servizi rimarrebbero nelle classi appropriate.

6.12 Servizi di mediazione

Si tratta di servizi prestati da una persona fisica o società che organizza transazioni tra un acquirente e un venditore. Il mediatore non può mai vedere i prodotti o servizi in questione.

Poiché la maggior parte delle operazioni disposte da un intermediario comporta il trasferimento di denaro, i servizi di intermediazione in quanto tali sono classificati nella Classe 36, ma vi possono essere altri servizi di intermediazione specifici in altre classi.

Esempi di servizi di intermediazione:

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

Classe 36: [Un gran numero di elencazioni per] *mediazione in materia di futures, compensazioni delle emissioni di anidride carbonica, beni immobiliari, obbligazioni, valori mobiliari e altri valori finanziari*.

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

6.13 Astucci (e borse)

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

Tutte le borse adattate per portare o trasportare prodotti non devono essere confuse con le borse non adattate che sono classificate nella Classe 18. Le borse per la spesa in carta o plastica monouso e i sacchi per la spazzatura sono classificati invece nella Classe 16, mentre i sacchi per biancheria rientrano nella Classe 22.

6.14 Opere di beneficenza

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

Le opere di beneficenza o umanitarie sono servizi forniti senza scopo di lucro, al servizio dell'interesse pubblico o del bene comune e sono definite dall'effettivo servizio offerto. Pertanto, possono essere classificate in una qualsiasi delle classi di servizi, data la corretta definizione.

Esempi:

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

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

Classe 38*: Servizi di telecomunicazione per scopi benefici*

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

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

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

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

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

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

Classe 45*:* Fornitura di abbigliamento a persone bisognose [servizi di beneficienza].

6.15 Servizi di raccolta e immagazzinamento

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

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

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

6.16 Servizi di consulenza

Cfr. Fornitura di informazioni.

6.17 Servizi di intermediazione commerciale

Questi sono intesi come servizi di terze parti di un agente o un organizzatore di un contratto commerciale tra due partner commerciali a fronte di una commissione o una parcella. Dal momento che l'attività principale sarebbe mirata alla stipula di accordi commerciali per conto di terzi, tali servizi sono considerati come rientranti nella Classe 35.

Tuttavia, è importante distinguere tra tale intermediazione commerciale, che è considerata strettamente un servizio aziendale, e l'organizzazione di servizi per conto terzi in quanto tali, che, in generale, sono considerati come una parte integrante di una prestazione di quegli stessi servizi e classificati in modo analogo.

6.18 Giochi per computer e apparecchi per giochi per computer

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

La definizione di giochi per computer nel dizionario è:

1. (**sostantivo**) «any of various electronic games, that are played by manipulating an input device in response to the graphics on the screen» (Collins English Dictionary) (uno qualsiasi dei vari giochi elettronici che vengono utilizzati manipolando un dispositivo di input in risposta alla grafica che appare sullo schermo).

La Classe 9 include il software necessario per giochi per computer e videogiochi; la Classe 28 copre il dispositivo. Qualora si presenti una domanda per i termini *giochi per computer* o *videogiochi* in quanto tali, la classe definirà la natura dei prodotti designati.

Cfr. anche *apparecchi per il divertimento e giochi elettronici*.

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

- *giochi per sale giochi*
- *videogiochi (macchine) per sale giochi*
- *consolle per giochi per computer*
- *giochi (apparecchi per -)*
- *giochi per computer tascabili (apparecchi)*
- *videogiochi (macchine).*

6.19 Tendine e tende

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

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

Esempi di voci accettabili:

Classe 6: Tende per l'esterno in metallo

Tendine in metallo per esterni come parte di un edifico per la sicurezza

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

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

Classe 20: Persiane interne

Veneziane e tendine verticali

Tendine interne per finestre

Tapparelle da interno per finestre [mobilio]

Tende di bambù

Tende di carta

Tende di perle per la decorazione

Classe 22: Tende per esterni in tessuto.

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

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

6.20 Produzione/fabbricazione personalizzata per terzi

Cfr. *Servizi di fabbricazione*.

6.21 Servizi per la clientela

Sebbene molte aziende dispongano di reparti dedicati ai *servizi per la clientela*, questo termine da solo è considerato privo di chiarezza e precisione e richiede pertanto un'ulteriore spiegazione. Un esempio di una specifica accettabile nella Classe 35 sarebbe *Fornitura di consulenza e supporto ai clienti per scopi di vendita e per ottenere la fedeltà dei clienti*.

6.22 Servizi di elaborazione dati

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

La fornitura di dati può rientrare in diverse classi, a seconda del modo in cui i dati sono forniti o della natura dei dati forniti. In ciascun caso, dovrà essere dichiarata l'esatta natura del servizio offerto; *fornitura di dati* non è sufficiente.

Esempi di termini accettabili e la loro classificazione pertinente:

Classe 44: *Fornitura di dati (informazioni) relativi all'uso di prodotti farmaceutici*

(Ciò riguarderebbe la raccolta sistemica di dati che potrebbero essere interpretati soltanto da qualcuno in possesso di una formazione medica specialistica).

Classe 45: *Fornitura e interpretazione di dati relativi all'individuazione di animali.*

(Ciò riguarderebbe i servizi concernenti il ritorno di un animale smarrito o rubato. Se i dati fossero destinati ad altri fini, la classificazione rientrerebbe in altre classi, ad esempio della Classe 42 a fini di misurazione o per scopi scientifici).

Cfr. anche *Fornitura di informazioni*.

6.23 Servizi di progettazione

I *servizi di progettazione* rientrano, in quanto tali, nella Classe 42.

Progettazione di pubblicità e *progettazione di marchi* rientrano entrambe nella Classe 35 perché sono entrambe servizi di pubblicità.

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

6.24 Servizi di immagini digitali

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

Esempi di termini accettabili:

- *immagini digitali (fotocomposizione)*) nella Classe 41
- *servizi di tomografia medica* nella Classe 44
- *rendering di computergrafica (servizi di trattamento digitale delle immagini)* nella Classe 42.

6.25 Prodotti scaricabili e prodotti virtuali

La nozione di *Prodotti scaricabili* fa riferimento, tra l'altro, a *pubblicazioni, musica, suonerie, immagini, fotografie, film* o informazioni digitalizzate in generale. Il materiale scaricato è salvato su un'unità di memoria o un'unità del computer, un telefono, un tablet o un altro dispositivo indossabile e può essere utilizzato indipendentemente dalla fonte. Tutti i materiali scaricabili rientrano nella Classe 9.

Per *prodotti virtuali* si intendono gli articoli non fisici acquistati e utilizzati nelle comunità online o nei giochi online.

I termini *prodotti scaricabili* e *prodotti virtuali* sono privi di chiarezza e precisione di per sé e devono essere ulteriormente specificati, indipendentemente dal fatto che li si consideri nella Classe 9 come prodotti oppure in relazione ai servizi di vendita al dettaglio nella Classe 35. Esempi accettabili sarebbero i *prodotti scaricabili, nello specifico file multimediali scaricabili* appartenenti alla Classe 9 o la *vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento virtuali* nel contesto della Classe 35.

La 12a edizione della classificazione di Nizza include il termine *file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili [NFT]* nella Classe 9. Un *NFT* può essere inteso come uno strumento crittografico che utilizza una blockchain per creare un bene digitale unico e non fungibile che può essere detenuto e commercializzato.

In parole semplici, gli NFT sono utilizzati come certificati digitali unici per registrare un interesse di qualche tipo in relazione a un oggetto (come la presunta proprietà di un'opera d'arte digitale o un oggetto da collezione). Al pari dei certificati convenzionali, gli NFT in tale forma si riferiscono a qualcosa di **diverso da loro stessi**, il che significa che il termine *NFT* in quanto tale è inefficace ai fini della classificazione senza ulteriori specificazioni in merito all'oggetto al quale gli NFT si riferiscono. Un esempio

accettabile sarebbe l'*arte digitale scaricabile, autenticata da un NFT* nella Classe 9. Al contrario, la *coniazione di NFT* nella Classe 42 è accettabile data la natura di tale servizio.

I servizi che si riferiscono a prodotti virtuali o scaricabili, nonché i servizi forniti online o in ambienti virtuali, saranno classificati in linea con i principi consolidati di classificazione che esaminano la natura sottostante del servizio, tenendo conto del suo impatto **nel mondo reale**. Ad esempio, i *servizi di trasporto* nella Classe 39 comportano lo spostamento di un prodotto o di una persona da un luogo fisico a un altro. Un servizio che trasferisce un avatar da un luogo a un altro in un gioco di realtà virtuale può emulare i servizi di trasporto ma, nel mondo reale, la finalità è l'intrattenimento e sarà quindi classificato di conseguenza. Pertanto, ad esempio, *servizi virtuali di trasporto per finalità ludiche* rientrerebbero nella Classe 41.

6.26 Elettricità ed energia

Segue una guida su alcuni dei prodotti e servizi relativi all'elettricità e all'energia in generale.

Classe 4: *Energia elettrica* (sebbene l'energia elettrica sia intangibile, è considerata analoga ad altri combustibili e quindi inerente alla Classe 4)

Classe 7: *Generatori di elettricità*

Classe 9: *Apparecchi e strumenti per conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità*

Classe 11: *Apparecchi per la generazione di calore*

Classe 35: *Acquisizione di contratti in materia di fornitura d'energia*

Classe 36: *Mediazione di elettricità* (cfr. anche il punto 6.12 *Servizi di mediazione*).

Classe 37: *Ricarica di batterie*

Classe 39: *Distribuzione dell'elettricità*

Classe 39: *Distribuzione dellDistribuzione dell'elettricità*

Classe 40: *Generazione di elettricità*

Classe 42: Servizi di misura relativi al consumo di energia.

Si noti che l'espressione *vendita al dettaglio o all'ingrosso di energia o di elettricità* non sarà accettata. Ciò è dovuto al fatto che l'energia e l'elettricità non possono di per sé essere oggetto di servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso. Di conseguenza, tale termine deve essere riformulato per rispecchiare i servizi che devono essere protetti. Ad esempio, *servizi di fornitura di elettricità* sarebbero accettati nella Classe 39, o *il raggruppamento, a beneficio di terzi, di una serie di servizi di fornitura di elettricità, che consenta ai clienti di confrontare e acquistare agevolmente tali servizi* sarebbe accettabile nella Classe 35. Per ulteriori informazioni sulla vendita al dettaglio, cfr. il punto 6.60.

Cfr. anche il punto 6.68 *Energia solare.*

6.27 Apparecchi elettronici ed elettrici

I termini *apparecchi, dispositivi* o *strumenti elettronici ed elettrici* non sono sufficientemente chiari o precisi ai fini della classificazione; non sono accettabili per nessuna classe di prodotti e dovrebbero quindi essere specificati più in dettaglio.

Anche le specificazioni di *apparecchi, dispositivi* o *strumenti elettronici ed elettrici*, come gli esempi elencati di seguito, sono considerate prive di chiarezza e precisione:

- *apparecchi elettronici ed elettrici per uso domestico*;
- *apparecchi elettronici ed elettrici per saloni di parrucchieri*;
- *elettronica di consumo*.

6.28 Sigarette elettroniche

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

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

6.29 Servizi di opinioni di esperti

Il settore di competenza deve essere indicato per questo tipo di servizio; la classificazione dipenderà dal settore di competenza indicato (cfr. per analogia *Fornitura di informazioni*).

6.30 Servizi di gestione di strutture

L'espressione *servizi di gestione delle strutture* è accettabile per la Classe 37 perché può essere intesa come comprendente tutti i servizi necessari a fornire supporto allo spazio di lavoro e alle infrastrutture degli edifici, quali i servizi di pulizia, riparazione e manutenzione.

Tuttavia, se il termine è oggetto di domanda per altre classi, occorre specificare il ramo di attività in quanto il termine non sarebbe considerato naturalmente appartenente ad altre classi oltre alla Classe 37.

6.31 Additivi e integratori alimentari

Gli *additivi alimentari*, da un lato, sono sostanze aggiunte agli alimenti a fini non nutrizionali per migliorare il colore, il sapore, la conservazione, ecc. In linea di principio, gli *additivi alimentari* devono essere classificati secondo il gruppo di funzioni cui appartengono.

- *Composizione/consistenza*. Composizioni chimiche e organiche utilizzate nella fabbricazione di alimenti, come leganti, emulsionanti, stabilizzanti, addensanti, gelificanti o conservanti, rientrano nella Classe 1. Esse sono utilizzate per migliorare o altrimenti modificare la consistenza e la durata del cibo.
- *Colore*. I coloranti in generale sono classificati nella Classe 2.
- *Sapore*. Gli oli essenziali per esaltare il sapore appartengono alla Classe 3.
- *Riempitivi di carica per mangimi*. La Classe 31 contiene alimenti complementari, o alimenti aggiuntivi, utilizzati principalmente come riempitivi per aumentare il volume apportando, però, valore nutrizionale scarso o nullo. Esempi di tali prodotti sarebbero i tutoli, i gusci di arachidi o i sottoprodotti dei cereali.

Gli *integratori alimentari*, invece, sono prodotti dietetici assunti per apportare nutrienti che aumentano quelli forniti da una dieta regolare. Si tratta di fonti concentrate di sostanze nutritive (cioè minerali e vitamine) o altre sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico, solitamente commercializzate in forma di «dose», come pillole, compresse, capsule e liquidi in quantità misurate, e rientrano quindi nella Classe 5.

Gli *integratori veterinari, medici* o *nutrizionali*, come oligoelementi, antiossidanti, aminoacidi, minerali o vitamine, sono intesi a sostenere o migliorare la salute dell'uomo o degli animali e rientrano quindi nella Classe 5.

6.32 Prodotti alimentari

La Classe 29 comprende essenzialmente le derrate alimentari di origine animale, nonché verdure e altri prodotti orticoli commestibili preparati per la consumazione o la conservazione. La Classe 30 comprende essenzialmente le derrate alimentari di origine vegetale, eccetto ortofrutticoli, preparati per il consumo o la conservazione, nonché gli additivi destinati a migliorare il sapore degli alimenti. La Classe 31 comprende essenzialmente i prodotti delle coltivazioni agricole e dell'acquacoltura che non hanno subito alcuna preparazione per la consumazione, gli animali vivi e le piante vive, nonché gli alimenti per gli animali.

Gli alimenti per neonati e gli alimenti e le sostanze dietetiche per uso medico o veterinario si possono trovare soltanto nella Classe 5. Tuttavia, se non specificamente adattati per scopi medici o veterinari, gli alimenti arricchiti o privati di un ingrediente specifico, come ad esempio *cioccolato senza latte*, *pane senza glutine*, *caramelle senza zucchero, latte arricchito con calcio, sale senza sodio* o *cereali per la colazione arricchiti con vitamine/minerali,* non appartengono alla Classe 5 e sono classificati

seguendo le istruzioni contenute nelle osservazioni generali della classificazione di Nizza.

6.33 Franchising

Il «franchising» si riferisce al fatto di dare o vendere un'affiliazione a un'altra parte. Come sostantivo, «franchising» significa «*an authorisation granted to an individual or group to trade in a particular area for a stated period*» (*Oxford English Dictionary*) (un'autorizzazione concessa ad una persona o ad un gruppo per realizzare scambi commerciali in una zona particolare per un determinato periodo di tempo).

Secondo le osservazioni generali contenute nella classificazione di Nizza (11a edizione) i «servizi resi nel quadro del franchising sono in linea di principio classificati nella stessa classe come servizi particolari forniti dall'affiliante [ad esempio, consulenza aziendale in materia di franchising (Classe 35), servizi di finanziamento in materia di franchising (Classe 36), servizi legali in materia di franchising (Classe 45)].

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

Al fine di classificare correttamente il termine è necessario comprendere la reale natura del servizio.

I servizi resi dall'affiliante **e** forniti all'affiliato il più delle volte includono assistenza aziendale e alla commercializzazione (Classe 35), gestione finanziaria (Classe 36), formazione (Classe 41) e, in qualche misura, assistenza legale (Classe 45). Questi casi sono contemplati nelle osservazioni generali della classificazione di Nizza.

Esempi di come possono essere classificati i servizi forniti da un ristorante affiliante:

Classe 35: Assistenza aziendale relativa all'avvio e alla gestione di un ristorante in franchising

Classe 36: Consulenza finanziaria relativa al franchising

Classe 45: Servizi di concessione in licenza relativi al franchising.

Esempio di come possono essere classificati i servizi resi nel contesto di un ristorante affiliato:

Classe 43: *Servizi di ristorazione; fornitura di alimenti e bevande.* (Questa sarebbe la principale attività aziendale del richiedente e il soggetto del franchising.)

Non è necessario menzionare che tali servizi sono forniti da un franchise.

Tuttavia, i servizi forniti da un'agenzia di franchising, che offre di trovare candidati terzi idonei per la sottoscrizione di un contratto di franchising, appartengono alla Classe 35 (per analogia con il procacciamento di contratti commerciali per altri). La maggior parte dei servizi resi da agenzie di franchising rientrerebbe nella Classe 35 come assistenza aziendale.

6.34 Gadget

Il termine *gadget (elettronici o di altra natura)* è considerato poco chiaro e impreciso in tutte le classi e deve essere specificato in modo più dettagliato.

6.34 Sistemi GPS: posizionamento, localizzazione e navigazione

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

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

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

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

Altri servizi si possono associare ai servizi elencati in precedenza. Ad esempio, la creazione di carte geografiche per sistemi GPS rientra nella Classe 42. Le applicazioni scaricabili che gestiscono il servizio o che offrono «voci» alternative rientrano nella Classe 9. I servizi di vendita al dettaglio per la fornitura di applicazioni scaricabili rientrano nella Classe 35.

Esempi di come vengono classificati questi e altri termini:

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

Classe 38: *Trasmissioni satellitari*

Fornitura di informazioni su elenchi di abbonati pubblici per la navigazione GPS

Fornitura dell'accesso a informazioni generali fornite attraverso trasmissioni satellitari

Servizi di telecomunicazione per posizionamento e localizzazione di persone e oggetti

Localizzazione di telefoni cellulari mediante segnali satellitari

Posizionamento di telefoni cellulari mediante segnali satellitari

Fornitura dell'accesso a servizi di navigazione GPS mediante trasmissione satellitare

Trasmissione satellitare di dati relativi alla navigazione

Classe 39: *Fornitura di servizi di navigazione GPS*

Fornitura di informazioni sul traffico mediante trasmissione satellitare

Fornitura di informazioni stradali mediante trasmissione satellitare

Servizi di posizionamento per fini logistici di veicoli e prodotti

Servizi di localizzazione a fini logistici di veicoli e prodotti

Classe 42: *Fornitura di informazioni meteorologiche mediante trasmissione satellitare*

Creazione di carte geografiche GPS

Classe 45: *Reperimento e localizzazione di persone scomparse mediante trasmissione satellitare*

Localizzazione di persone che portano dispositivi di identificazione elettronici

Servizi di rilevamento per la sicurezza di veicoli

Servizi di localizzazione per la sicurezza di veicoli.

6.36 Acconciatura di capelli

La maggior parte degli *apparecchi elettrici e non elettrici per acconciature* è classificata nella Classe 8 (ad esempio *ferri arricciacapelli elettrici; pinze per capelli* [strumenti manuali non elettrici] – questi possono essere anche alimentati a gas; *ferri per ondulare i capelli*, ecc.). Le eccezioni sono:

Classe 11: *Asciugacapelli*

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

Classe 26: *Bigodini, non azionati manualmente* (ad esempio di tipo clip-on, in spugna o chiusure a gancio e a laccio ad anello).

6.37 Locazione

Cfr. *Servizi di noleggio*.

6.38 Servizi di assistenza telefonica

Anche servizi di call centre. Cfr. *Fornitura di informazioni*.

6.39 Aiuti umanitari

La prassi dell'Ufficio per quanto riguarda gli *aiuti umanitari* è la stessa applicata alle *opere di beneficenza*; deve essere specificata la natura dei servizi (cfr. *Opere di beneficenza*).GUID-19B6CF5D-E9F8-4111-BEEF-B34A5F55B3C5

6.40 Servizi internet, servizi online

Il termine *servizi internet* non è né chiaro né preciso per potere essere accettato in una qualsiasi classe. Deve essere ulteriormente specificato.

Esiste una gamma di servizi, offerti da persone e da imprese ad altre persone ed imprese che riguardano la creazione, il funzionamento e la manutenzione di siti web e che sono coperti da voci appropriate in una serie di classi.

Esiste una gamma ancora più ampia di servizi offerti a clienti attraverso lo strumento delle telecomunicazioni, anche su Internet. È possibile fare acquisti su Internet, ricevere consulenza bancaria, imparare una nuova lingua, o ascoltare una stazione radio «locale» situata dall'altra parte del mondo.

Il sistema della classificazione di Nizza in genere si applica a prescindere dal fatto che il servizio sia fornito di persona, in luoghi dedicati, per telefono oppure online attraverso una banca dati o un sito web.

Esempi di termini accettabili:

Classe 35: *Servizi di pubblicità forniti tramite internet*

Classe 36: *Servizi bancari online*

Classe 38: *Servizi di provider di servizi internet*

Classe 41: *Giochi di denaro online*

Classe 42: *Fornitura di servizi di assistenza online per utenti di programmi informatici*

Classe 45: *Collegamento online in reti sociali.*

6.41 Kit e set

È comune nel commercio che taluni prodotti siano venduti in gruppi composti da più di un articolo. Se gli articoli sono tutti gli stessi, ad esempio un pacco di tre spazzolini da denti, la classificazione è semplice. Tuttavia, talvolta la raccolta di prodotti potrebbe riguardare le parti di un altro articolo, o avere una funzione che non è definita dai singoli prodotti. Questi gruppi di prodotti talvolta hanno nomi collettivi come «kit» o «set». Queste brevi parole possono avere un impatto enorme (1) sull'accettabilità come raccolta di prodotti e (2) sull'adeguata classificazione.

Un «kit» può comportare:

1. una serie di parti pronte per essere trasformate in qualcosa (ad esempio: un kit per un modellino di aeroplano*)*, o
2. una serie di attrezzi o strumenti che devono essere usati per uno scopo particolare (ad esempio: un kit di pronto soccorso).

Un «set» è costituito da alcuni articoli che sono considerati un gruppo. Il numero degli articoli può essere un numero definito (ad esempio un set di chiavi, un set di pentole, un set di mazze da golf, un set di posate).

Kit o set composti da prodotti che potrebbero non appartenere a una sola classe della classificazione di Nizza possono essere accettati dall'Ufficio se il tipo del kit o del set è indicato ed è comunemente disponibile sul mercato.

In generale, un kit o un set è classificato in base alla sua funzione o scopo. Quando il kit o il set è composto da prodotti classificati in più di una classe, sarà classificato in base alla destinazione del kit o del set o, se qualcosa deve essere costruito a partire dalle sue parti, in base all'articolo finito.

- Se il kit o il set **non specificato** è una combinazione di diversi componenti **attorno a un tema** e anche **comunemente disponibile sul mercato**, sarà classificato in base alla classe in cui **è classificata la maggior parte delle singole parti** o a cui appartengono le **parti primarie**. Ne sono un esempio i *kit per cucire*; potrebbero essere costituiti da diversi articoli che potrebbero anche appartenere ad altre classi, ma saranno accettati come tali nella Classe 26.
- Se il kit **non specificato** ha la **finalità di realizzare un unico oggetto**, sarà classificato in base all'oggetto che si intende realizzare. Ad esempio, i *kit di componenti da assemblare in mobili* saranno accettati nella Classe 20, alla quale appartengono i *mobili*, e i *kit di modellini in plastica per la realizzazione di veicoli giocattolo* saranno classificati nella Classe 28, alla quale appartengono i *veicoli giocattolo*.
- Se i prodotti che compongono il kit non possono essere accertati, il termine sarà considerato privo di chiarezza e precisione e deve essere contestato. Ad esempio, i *kit per il fai da te* nella Classe 7 non saranno accettati.

Non è necessario che il richiedente indichi le particolari parti di un kit o di un set. Infatti, un kit o un set su un tema che è comunemente disponibile sul mercato, o che ha lo scopo di realizzare un singolo oggetto, è di per sé sufficientemente chiaro e preciso da determinare il suo ambito di protezione e la classe a cui appartiene.

Tuttavia, se un kit o un set è indicato come un semplice gruppo di parti che altrimenti apparterrebbero a classi diverse e che i clienti non si aspetterebbero che siano raggruppate come prassi comune sul mercato, allora ciascuna delle parti dovrebbe essere separata e classificata in base alla sua funzione o al suo scopo e conformemente ai principi della classificazione di Nizza. Ad esempio, il termine *kit di strumenti comprendenti seghe a mano*, *seghe a motore e livelle a bolla* nella Classe 8 sarà contestato. Le singole parti devono essere classificate nelle singole classi come segue: *seghe manuali come parte dei kit di strumenti* (Classe 8), *seghe a motore come parte dei kit di strumenti* (Classe 7) e *livelle a bolla come parte dei kit di strumenti* (Classe 9).

Esempi di termini accettabili:

Classe 3: *Nécessaires di cosmetica*.

Classe 5: *Cassette di pronto soccorso*.

Classe 8: *Astucci da manicure*.

Classe 9: *Kit viva voce*.

Classe 16: *Astucci per disegno*.

Classe 21: *Kit portatili per cucinare all'aperto*.

6.42 Leasing (noleggio)

Secondo le osservazioni generali della classificazione di Nizza (11ª edizione) si legge che i «servizi di leasing sono analoghi ai servizi di noleggio e dovrebbero essere classificati pertanto allo stesso modo. Ciononostante, i servizi di locazione finanziaria sono classificati nella Classe 36 in quanto servizi finanziari».

Si noti che, sebbene la definizione di *leasing* possa differire nelle varie lingue, per motivi di coerenza questo termine sarà interpretato come sopra indicato, sulla base del significato del termine *leasing* in inglese.

Cfr. anche *Servizi di noleggio*.

6.43 Vendita per corrispondenza

Cfr. Servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso.

6.44 Manuali (per computer, ecc.)

Gli articoli elettronici quali computer, stampanti, fotocopiatrici e altri articoli elettronici sono spesso forniti come prodotti nuovi ai clienti con un elenco di istruzioni per il funzionamento. Le istruzioni possono essere cartacee (stampate) o in formato elettronico, ad esempio una registrazione su un disco o un documento scaricabile o non scaricabile disponibile sul sito web del fabbricante.

Esempi:

Classe 9: *Manuali **in formato elettronico** per software*

Classe 16: *Manuali **stampati** per software.*

6.45 Servizi di fabbricazione

La fabbricazione è vista come un servizio solo quando è realizzata per conto terzi. La fabbricazione personalizzata di taluni prodotti unici, «una tantum», per terzi, ad esempio una barca a vela o un'automobile sportiva, da parte di uno specialista del settore rientrerebbe nella Classe 40. La costruzione personalizzata, ad esempio, di blocchi cucina fatti su misura sarebbe inclusa nella Classe 40, ma la loro installazione rientrerebbe nella Classe 37.

Cfr. anche *Servizi di assemblaggio*.

6.46 Servizi d'informazione

Il termine *servizi d'informazione* è accettabile nella Classe 41 per analogia con *servizi di notiziari radiofonici o televisi* o *servizi di cronisti*; se la domanda viene presentata per altre classi, dovrà essere specificato.

I *servizi di agenzie di stampa* rientrano nella Classe 38. Sono essenzialmente un *hub* o un punto di raccolta attraverso i quali i giornalisti e altri possono depositare e ricevere materiali degni di essere pubblicati (sotto forma di storie, testi o fotografie). Non svolgono altre funzioni come servizi redazionali o di verifica.

Esempi:

Classe 35: *Servizi di rassegne stampa*.

Classe 38: *Servizi di trasmissione di notizie*.

Classe 40: *Stampa di giornali*.

Classe 41: *Presentazione di notizie (programmi)*.

Pubblicazione di notizie.

Redazione di notizie.

Per quanto riguarda le pubblicazioni di notizie elettroniche, i *podcast scaricabili contenenti notizie, clip di notizie*, *notizie*, *pubblicazioni di notizie*, ecc., si tratta di prodotti che rientrano tutti nella Classe 9.

6.47 Servizi online

Cfr. Servizi Internet.

6.48 Ordinazione di servizi

L'ordinazione di prodotti/servizi per conto terzi può essere accettata nella Classe 35 come servizio commerciale/lavoro d'ufficio. Vi sono persone e società che offrono servizi di fornitura di soluzioni ad una gamma di problemi per conto di terzi. Ad esempio se deve essere riparato un rubinetto che perde, l'intermediario (fornitore del servizio) organizzerà il servizio di un idraulico. Questa classificazione è analoga alla voce della classificazione di Nizza *approvvigionamento per conto terzi [acquisto di beni e servizi per terzi]*.

6.49 Prodotti per profumare e rinfrescare l'aria

Vi sono prodotti e dispositivi associati che servono soltanto a coprire odori sgradevoli (profumi) o che chimicamente «catturano» ed eliminano odori sgradevoli (deodoranti). Sono correttamente classificati come di seguito:

Classe 3: *Profumi per ambienti*

Incenso

Pot-pourri profumati

Prodotti per profumare la biancheria

Legno aromatico

Prodotti per fumigazioni [profumi]

Spray ambientali

Classe 5: *Prodotti per deodorare l'aria*

Prodotti per purificare l'aria

Classe 11: *Apparecchi per la deodorizzazione dell'aria*

Classe 21: *Bruciatori per essenze*

Vaporizzatori di profumi venduti vuoti.

Altri prodotti che possono emanare odori gradevoli includono le *candele profumate* (che rientrano nella Classe 4 dato che l'emanazione di profumo è una caratteristica secondaria) e la *carta profumata per rivestire cassetti* (che rientra nella Classe 16 in quanto analoga a *materiali per imballaggio* e realizzata di solito in carta).

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

L'indicazione generale *servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali* non è sufficientemente chiara e precisa e non sarà accettata dall'Ufficio. Cfr. anche il punto 4.3.1.

Il richiedente deve rendere più specifica la formulazione.

Molti servizi personali e sociali sono classificabili, ma rientrano in classi diverse dalla Classe 45.

Esempi:

Classe 36: *Servizi assicurativi personali* (come assicurazioni sulla vita)

Classe 41: *Insegnamento personale*

Classe 44: *Servizi medici personali*

Classe 45: *Servizi di accompagnamento [scorta]*

Servizi di consulenza in materia di aspetto personale

Servizi di acquisti personali

Servizi di portineria.

6.51 Servizi di assistente personale

Questo termine manca di chiarezza e precisione e deve essere spiegato ulteriormente. Gli assistenti personali offrono assistenza nella gestione della vita personale e/o aziendale del datore di lavoro facendosi carico di compiti specifici, che, però, non sono chiaramente definiti. Le attività coinvolte potrebbero coprire servizi che rientrano in varie classi diverse, quali:

- *Servizi di programmazione di appuntamenti* (Classe 35);
- *Segreteria telefonica* (Classe 35);
- *Servizi di personal trainer [fitness]* (Classe 41);
- *Servizi di promemoria personali nel settore di importanti date ed eventi a venire* (Classe 45);
- *Servizi di consulenza personale in materia di moda* (Classe 45);
- *Servizi di dog-sitting* (Classe 45).

Una valutazione simile sarà applicata al termine *gestione dello stile di vita* in quanto anche questo è considerato privo di chiarezza e precisione ai fini della classificazione.

6.52 Prodotti in metalli preziosi

L'indicazione generale *prodotti in metalli preziosi o placcati non compresi in altre classi* della Classe 14 non è sufficientemente chiara né precisa e non sarà accettata dall'Ufficio (cfr. anche il punto 4.3). Il richiedente deve rendere più specifica la formulazione dei termini.

Va prestata attenzione in sede di classificazione di prodotti in metalli preziosi.

Storicamente, quasi tutti i prodotti realizzati o placcati con metalli preziosi erano raggruppati insieme nella Classe 14. Si riteneva che il materiale incidesse sul motivo per il quale i prodotti erano acquistati e ciò, a sua volta, determinava la classe in cui i prodotti venivano classificati.

Dal 1° gennaio 2007, molti prodotti che sarebbero rientrati nella Classe 14 sono stati riclassificati. Questa riclassificazione dei prodotti si basa sulla loro funzione, anziché sul materiale di cui sono costituiti.

Esempi di prodotti classificati secondo la loro funzione o finalità:

Classe 8: *Posate in metalli preziosi*

Classe 16: *Pennini in oro*

Classe 21: *Teiere in metalli preziosi*

Classe 34: *Scatole per sigarette e sigari in metalli preziosi.*

6.53 Indumenti di protezione

Se la funzione **primaria** degli articoli che vengono indossati (o talvolta portati) è la prevenzione di lesioni gravi e/o permanenti o della morte o la protezione, ad esempio, contro il contatto con o l'esposizione a temperature estreme, sostanze chimiche, radiazioni, incendi o rischi ambientali o atmosferici, i prodotti rientreranno nella Classe 9.

Esempi di tali articoli protettivi includono elmetti protettivi indossati nei cantieri, caschi indossati da addetti alla sorveglianza, fantini, motociclisti, e giocatori di football americano. Giubbotti antiproiettile, scarpe con punta in metallo, giacche ignifughe e guanti in metallo per macellai ne sono ulteriori esempi: non sono articoli d'abbigliamento in quanto tali. I grembiuli, le pettorine e le tute da lavoro proteggono soltanto contro le macchie e lo sporco e non rientrano nella Classe 9, ma nella Classe 25 come articoli d'abbigliamento in generale. Gli articoli sportivi protettivi (tranne i caschi) rientrano nella Classe 28 dato che nessuno di questi articoli protegge contro la perdita della vita o la paralizzazione degli arti.

6.54 Fornire un sito web

La *fornitura di un sito web* è considerata analoga alla fornitura di informazioni ed è classificata secondo l'argomento al quale il sito web è dedicato. Il richiedente deve definire l'argomento e classificarlo di conseguenza, a meno che non si specifichi che i servizi si riferiscono allo sviluppo di siti web o all'hosting di contenuti (Classe 42).

Cfr. anche *Fornitura di informazioni*.

6.55 Fornire una piattaforma online

Questi servizi rientrano nella Classe 42 dal momento che sono intesi come riferiti alla fornitura di una piattaforma informatica. Essi potrebbero anche fare riferimento alla fornitura di un sistema operativo, un browser, un'applicazione, una macchina virtuale o il cloud — tutte soluzioni software.

6.56 Fornire contenuto scaricabile

L'espressione *Fornire contenuto scaricabile* è classificata secondo la natura del contenuto (cfr. *Fornitura di informazioni*); la formulazione della dicitura deve chiarirlo.

Esempi della Classe 41:

- *Fornire libri elettronici scaricabili* (Classe 41);
- *fornire giochi elettronici scaricabili* (Classe 41);
- *fornire musica digitale scaricabile* (Classe 41);

Esempi della Classe 42:

- *fornire applicazioni scaricabili (Classe 42);*
- *fornire sistemi operativi per computer scaricabili* (Classe 42).

Come nel caso del termine *fornitura di informazioni*, l'espressione *fornitura di contenuto scaricabile* senza ulteriore specificazione manca di chiarezza e precisione.

La vendita al dettaglio/all'ingrosso di contenuti scaricabili costituisce una circostanza differente: essa si riferisce a una serie di contenuti raccolti e scaricabili a beneficio di terzi, mettendoli a disposizione affinché gli utenti li selezionino e li acquistino.

Esempi della Classe 35:

- *servizi di vendita al dettaglio in relazione a pubblicazioni elettroniche scaricabili;*
- *servizi di vendita al dettaglio in relazione a file di musica scaricabili;*
- *servizi di vendita all'ingrosso in relazione a software per computer scaricabili.*

6.57 Fornitura di informazioni

Secondo le osservazioni generali contenute nella classificazione di Nizza (10ª edizione), i «servizi che forniscono consulenza, informazioni o consultazione sono in linea di principio classificati nelle stesse classi dei servizi che corrispondono alla materia oggetto della consulenza, delle informazioni o della consultazione, ad esempio, consulenza in materia di trasporti (Classe 39), consulenza per la gestione degli affari (Classe 35), consulenza in materia finanziaria (Classe 36), consulenza in materia di estetica (Classe 44)».

Il richiedente deve definire l'oggetto della *fornitura di informazioni* e classificarlo in modo conforme. Il fatto che le informazioni siano fornite per via elettronica (ad esempio, via telefono, computer: e mail, sito web o blog) non influisce sulla classificazione di questi servizi.

L'espressione *Fornire consulenza e informazioni in merito ai suddetti servizi* alla fine dell'indicazione di qualsiasi classe di servizio sarà accettata.

6.58 Servizi di noleggio

In conformità con le osservazioni generali contenute nella classificazione di Nizza (11ª edizione), i «servizi di noleggio» sono classificati, in linea di principio, nella stessa classe dei servizi forniti utilizzando gli oggetti noleggiati (ad esempio, il noleggio di telefoni rientra nella Classe 38).

Lo stesso principio si applica ai *servizi di leasing* che si possono trovare nella banca dati HDB in tutte le classi di servizi.

6.59 Servizi di prenotazione

I *servizi di prenotazione* sono servizi che si riferiscono a diversi settori di attività e sono classificati in base al loro oggetto in classi diverse. Pertanto, il termine *servizi di prenotazione* da solo non è considerato chiaro e preciso. Occorre pertanto specificare i servizi per i quali è effettuata la prenotazione.

Se i *servizi di prenotazione* riguardano i viaggi, ad esempio i *servizi di prenotazione di biglietti di viaggio* o i *servizi di prenotazione di viaggi*; i termini sono propri della Classe 39. Analogamente, i *servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo* sono classificati nella Classe 41.

Di conseguenza, i *servizi di prenotazione* saranno classificati nella stessa classe dei servizi per i quali viene effettuata la prenotazione.

Esempi di termini accettabili:

Classe 35: *Servizi di prenotazione per impiego di artisti interpreti*.

Classe 39: *Prenotazione di posti di viaggio*.

Classe 39: *Prenotazione per il trasporto*.

Classe 41: *Prenotazione di posti per spettacoli.*

Classe 41: *Prenotazione di biglietti per eventi culturali*.

Classe 43: *Prenotazioni di pensioni*.

Classe 43: *Prenotazioni d'alberghi*.

Classe 43: *Prenotazione di ristoranti.*

6.60 6.60 Servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso

La vendita al dettaglio è definita come «*The action or business of selling goods in relatively small quantities for use or consumption*» (*Oxford English Dictionary*) (l'azione o l'attività di vendita di beni in quantità relativamente piccole a fini di uso o consumo); tale descrizione definisce la portata dei servizi coperti dal termine «servizi al dettaglio».

Vi è un'indicazione nella nota esplicativa all'elenco della Classe 35 nella classificazione di Nizza secondo cui l'espressione «il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tali da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente» è adeguata per la Classe 35. Conformemente a tale indicazione, i *servizi di vendita al dettaglio* sono classificati nella Classe 35.

Tuttavia, per quanto riguarda i *servizi di vendita al dettaglio* o servizi simili compresi nella Classe 35 in relazione alla vendita di prodotti, come i servizi di vendita all'ingrosso, i servizi di vendita per corrispondenza e il commercio elettronico, l'Ufficio applica la sentenza del 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425: l'espressione *servizi di vendita al dettaglio* è accettabile solo qualora sia indicato con sufficiente chiarezza e precisione (cfr. il punto 4.3) il tipo di prodotti o servizi da vendere o

raggruppare a beneficio di terzi. L'espressione *servizi di vendita al dettaglio di un supermercato* e, per estensione, *servizi di vendita al dettaglio di un grande magazzino* e termini simili non sono accettabili perché i prodotti da vendere non sono definiti (01/12/2016, T-775/15, Ferli, EU:T:2016:699).

L'11ª edizione della classificazione di Nizza include *servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso di prodotti farmaceutici, veterinari e medici e di forniture mediche*, a dimostrazione del modo in cui possono essere espressi questi termini.

Esempi di categorie di prodotti che non soddisfano i requisiti di chiarezza e precisione sono forniti al punto 4.3.2.

Le indicazioni generali dei titoli delle classi che non sono accettabili (cfr. il punto 4.3.1) non sono accettabili nemmeno per i servizi di vendita al dettaglio relativi alle stesse indicazioni generali. Ad esempio, l'Ufficio non accetterà *servizi di vendita al dettaglio per macchine*. Tuttavia, *i servizi di vendita al dettaglio in relazione a macchine agricole* sono sufficientemente precisi e, quindi, accettabili.

Per quanto riguarda «la vendita al dettaglio di servizi» (ad es. *servizi che comportano il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tali da consentire al consumatore di vederli e acquistarli agevolmente)*, la Corte ha sostenuto che anche questi devono essere formulati con una chiarezza e precisione tali da consentire alle autorità competenti e ad altri operatori economici di sapere quali servizi intende raggruppare il richiedente (10/07/2014, C-420/13, Netto Marken Discount, EU:C:2014:2069).

Questa decisione conferma che il «raggruppamento di servizi» è un'attività suscettibile di protezione. La Corte di giustizia ha attribuito una grande importanza al raggruppamento dei servizi, piuttosto che alla definizione dell'azione di «raggruppare» in sé (ravvisando quindi la sua precedente sentenza del 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425).

I termini che esprimono questo devono soddisfare due requisiti. Innanzitutto, dovrebbero includere termini familiari (ad esempio, «il raggruppamento», «per conto terzi» o «in modo tale da consentire al consumatore di esaminare ai fini dell'acquisto…») al fine di «definire» i servizi raggruppati e descrivere l'attività di vendita al dettaglio in sé. In secondo luogo, i termini utilizzati per descrivere i servizi raggruppati devono essere compresi e accettabili in sé (ad esempio, servizi legali, servizi di trasmissione radiotelevisiva, servizi di club di dimagrimento).

Per far fronte ai requisiti fondamentali di chiarezza e precisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, RMUE, qualsiasi richiesta relativa alla distribuzione o al «raggruppamento» di servizi dev'essere formulata in questa maniera.

Esempi che saranno ritenuti accettabili:

- *Il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di servizi legali, in modo tale da consentire al consumatore di esaminarli agevolmente ai fini del loro acquisto.*
- *Il raggruppamento, per conto terzi, di servizi di club di dimagrimento, servizi di video-on-demand e servizi di agenzie di detective, in modo tale da consentire al consumatore di esaminarli agevolmente ai fini del loro acquisto.*

- Il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di servizi di trasmissione, in modo tale da consentire al consumatore di esaminarli agevolmente ai fini del loro acquisto.

Nel caso del raggruppamento di servizi, le formulazioni che includono le frasi «servizi al dettaglio connessi a…», «servizi al dettaglio connessi alla vendita di…» e «servizi al dettaglio di acquisiti elettronici collegati a…» non forniscono una chiara distinzione tra la distribuzione di servizi e la fornitura di questi servizi nel loro diritto.

Esempi che non saranno accettati e saranno soggetti a un'obiezione:

- *Servizi al dettaglio connessi a servizi di asporto*
- *Servizi al dettaglio connessi alla vendita di servizi legali*
- Servizi di vendita al dettaglio per via postale connessi alla vendita di servizi di agenzie di detective.

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non deve essere interpretata come uno strumento per ottenere la duplicazione della protezione per servizi che si intende fornire in quanto tali (sia che essi rientrino nella Classe 35 sia altrove) e nemmeno come uno strumento alternativo per fornire protezione alla promozione dei propri servizi. Pertanto, se una domanda copre «il raggruppamento per conto terzi di servizi di telecomunicazioni in modo tale da consentire al consumatore di esaminarli agevolmente ai fini del loro acquisto», questi servizi non coprono la fornitura effettiva di servizi di telecomunicazioni, che appartengono alla Classe 38, ma soltanto il raggruppamento di una varietà di fornitori di servizi di telecomunicazioni tale da consentire ai consumatori di esaminare agevolmente tali servizi ai fini del loro acquisto.

Infine, non è sufficientemente preciso specificare i prodotti o i servizi utilizzando termini quali «tra cui», «in particolare», «per esempio», «come ad esempio» poiché tutti questi termini significano, in linea di principio, «ad esempio». Essi non limitano i prodotti o i servizi da cui sono seguiti. Di conseguenza, i termini di cui sopra devono essere sostituiti da «vale a dire» o «cioè» poiché questi termini limitano i prodotti o servizi da cui sono seguiti.

6.61 Commercio al dettaglio di carte prepagate

L'espressione *commercio al dettaglio di carte prepagate* senza ulteriore specificazione è priva di chiarezza e precisione; la natura delle carte non è chiara. Pertanto, occorre specificare il settore di mercato preciso cui sono dedicate le carte.

Esempi di termini **accettabili**:

Classe 35: Commercio al dettaglio di carte prepagate di terzi per l'acquisto di servizi d'intrattenimento

Classe 35: Commercio al dettaglio di carte prepagate di terzi per l'acquisto di articoli di abbigliamento.

6.62 Robot

Il termine *robot* è privo di chiarezza e precisione; pertanto, occorre specificare la natura dei prodotti.

Esempi di termini **accettabili**:

Classe 7: *Robot industriali*

Classe 9: *Robots umanoidi dotati di intelligenza artificiale per la ricerca scientifica*

Classe 10: *Robot chirurgici.*

6.63 Localizzazione satellitare

Cfr. *Sistemi GPS: posizionamento, localizzazione e navigazione*.

6.64 Set

Cfr. Kit e set.

6.65 Orologi intelligenti e braccialetti smart

La classificazione di Nizza indica il termine *orologio intelligente* [smartwatch] nella Classe 9. La funzione di questi prodotti è considerata più come quella di dispositivi di comunicazione che di strumenti di orologeria; altre aggiunte simili nella Classe 9 sono i termini *tracciatori di attività fisica indossabili*, *bracciali connessi [strumenti di misura]* e *occhiali intelligenti*, i quali mostrano chiaramente che la funzione principale e lo scopo dei prodotti dettano la loro classificazione.

6.66 Servizi di collegamento in reti sociali

Servizi di collegamento in reti sociali è un'espressione accettabile nella Classe 45. Sarebbe considerata come un servizio personale che include l'individuazione e la presentazione di persone con mentalità simile a fini sociali.

Vi sono altri aspetti dell'industria delle «reti sociali» che potrebbero rientrare in classi diverse dalla Classe 45, ad esempio:

Classe 38: Gestione di forum di discussione

Offerta di forum online.

6.67 Pubblicazione di software

La *pubblicazione di software* appartiene alla Classe 41. Un editore di software è una società editrice nell'industria del software che funge da intermediario fra lo sviluppatore e il distributore. La pubblicazione, secondo la definizione, include la *pubblicazione di giornali e* la *pubblicazione di software*.

6.68 Energia solare

L'energia solare è energia derivata dal sole e trasformata in calore o elettricità.

I prodotti relativi alla generazione e all'accumulazione dell'elettricità derivante da energia solare sono classificati nella Classe 9.

I prodotti relativi alla generazione e all'accumulazione del calore derivante da energia solare sono classificati nella Classe 11.

I servizi relativi alla generazione dell'elettricità derivante da energia solare sono classificati nella Classe 40.

Classe 9: *Celle fotovoltaiche*

Pannelli, moduli e celle solari

Classe 11: *Collettori solari per riscaldamento*

Classe 40: *Produzione di energia*.

Cfr. *Elettricità ed energia*

6.69 Statistiche

Indipendentemente dall'oggetto, la *compilazione di statistiche* rientra nella Classe 35 essendo analoga alla «compilazione di dati».

Tuttavia, le statistiche devono essere trattate come informazioni. Pertanto, anche l'espressione*fornitura di statistiche* sarà considerata priva di chiarezza e precisione, a meno che non ne sia definito l'oggetto. Di conseguenza, la classificazione dipende, ancora una volta, dall'oggetto.

Esempi:

Classe 35: *Fornitura di statistiche di ricerche di mercato*

Classe 39: *Fornitura di statistiche sui flussi di traffico*

Classe 42: Fornitura di statistiche in materia di precipitazioni.

Altri servizi connessi alle statistiche possono essere classificati in modo diverso e comprendono:

Classe 38: *Fornitura di accesso ai dati statistici*

Classe 41: *Pubblicazione di statistiche*

Classe 42: Analisi scientifica di statistiche di ricerca.

6.70 Servizi di immagazzinamento

Cfr. *Servizi di raccolta e di immagazzinamento*.

6.71 Fornitura di ...

Va prestata attenzione all'accettazione di questa espressione quando viene usata per qualificare servizi.

È accettabile in talune circostanze, ad esempio *fornitura di elettricità* nella Classe 39, in cui l'espressione è spesso strettamente collegata a *distribuzione*. Lo stesso vale per la fornitura di altre merci, quali *la fornitura di acqua* (Classe 39).

La dicitura *fornitura di alimenti* in quanto tale non è accettabile, poiché il termine non è chiaro e preciso dal momento che potrebbe contemplare servizi differenti classificati in classi diverse, quali *vendita al dettaglio di alimenti* (Classe 35), *trasporto e consegna di alimenti* (Classe 39) o *fornitura di alimenti* (Classe 43).

L'espressione *servizi di catering per la fornitura di pasti* (nella Classe 43) è accettabile perché sono stati indicati sia il materiale fornito sia la natura del servizio. Lo stesso vale per la *fornitura di pasti per consumo immediato* (nella Classe 43) in quanto i *pasti* sono intesi come alimenti preparati e sono pertanto classificati in linea con la *fornitura di alimenti* (nella Classe 43).

6.72 Sistemi

Questo è un altro termine che può essere troppo vago o troppo impreciso per essere accettato.

Può essere accettato solo quando è qualificato in modo chiaro e non ambiguo.

Esempi di termini accettabili:

Classe 7: *Sistemi di scarico*

Classe 9: *Sistemi per telecomunicazioni*

Sistemi informatici

Sistemi d'allarme

Classe 16: *Sistemi di archiviazione*.

6.73 Biglietti (per viaggi, intrattenimento, ecc.)

Un biglietto è un «impegno di fornitura», in relazione ad un servizio o un servizio di prenotazione, il diritto ad un servizio.

Esempi:

Classe 39: *Emissione di biglietti aerei*

Classe 41: *Servizi di biglietteria (divertimento).*

Si noti che i biglietti non sono considerati come prodotti venduti al dettaglio nella Classe 35.

6.74 Servizi turistici/per le vacanze

Le espressioni *servizi turistici*, *servizi per le vacanze*nonché *servizi di uffici turistici* non sono sufficientemente chiare o precise, poiché possono riferirsi a diversi ambiti di attività e servizi appartenenti a varie classi. Esse devono essere ulteriormente definite.

Esempi di termini **accettabili**:

Classe 39: *Informazioni in materia di turismo e viaggi*

Classe 43: *Servizi di agenzia di viaggi per prenotazioni alberghiere.*

6.75 Videogiochi

Cfr. *Giochi per computer.*

6.76 Ambiente virtuale

L'espressione *fornitura di un ambiente virtuale* non è né sufficientemente chiara né precisa dato che può riguardare diversi settori di attività e diverse classi. L'espressione deve essere ulteriormente definita.

Esempi di termini accettabili:

Classe 38: Fornitura di fori di discussione virtuali

Fornitura dell'accesso ad un ambiente virtuale

Classe 42: Hosting di un ambiente virtuale

Mantenimento di un ambiente virtuale.

6.77 Servizi per il benessere

Il termine *servizi per il benessere* non è sufficientemente chiaro o preciso e deve pertanto essere specificato più in dettaglio. Questo perché attualmente non esiste alcuna definizione di tali servizi che li farebbe rientrare esclusivamente in una sola classe. Pur essendo un fenomeno di mercato noto, l'interpretazione della portata di questo servizio non è del tutto chiara e può differire da un'impresa all'altra.

Si noti che l'espressione *servizi per il benessere offerti presso saloni di bellezza* o simili indicazioni non renderanno il termine accettabile.

Esempi di chiarimenti accettabili:

Classe 41: *Formazione in esercizi fisici come parte dei servizi di un centro benessere*

Insegnamento della meditazione come parte di un programma di benessere

Classe 44: Servizi per il benessere ai fini delle cure di bellezza

Servizi di bagni termali per il benessere

Massaggio rilassante presso centri benessere

Classe 45: Consulenza spirituale volta al benessere.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 4

Impedimenti assoluti alla registrazione

Indice

Capitolo 1 Principi generali.....361

Capitolo 2 Definizione di MUE (articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE)377

Capitolo 3 Marchi privi di carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE).....396

Capitolo 4 Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE).. 488

Capitolo 5 Segni o indicazioni di uso comune (articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE).....547

CAPITOLO 6 FORME O ALTRE CARATTERISTICHE IMPOSTE DALLA NATURA DEL PRODOTTO, O NECESSARIE PER OTTENERE UN RISULTATO TECNICO, O PER DARE UN VALORE SOSTANZIALE AL PRODOTTO (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE)..... 552

Capitolo 7 Marchi contrari all'ordine pubblico o buon costume (articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE)..... 569

Capitolo 8 Marchi ingannevoli (articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE)..... 588

Capitolo 9 Marchi in conflitto con bandiere e altri simboli (articolo 7, paragrafo 1, lettere h) ed i), RMUE).....618

CAPITOLO 10 MARCHI IN CONFLITTO CON INDICAZIONI GEOGRAFICHE (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE)..... 639

Capitolo 11 Marchi in conflitto con menzioni tradizionali per i vini (articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE)..... 698

Capitolo 12 Marchi in conflitto con specialità tradizionali garantite (articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE)..... 711

Capitolo 13 Marchi in conflitto con denominazioni di varietà vegetali precedenti (articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE).....719

Capitolo 14 Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE)..... 732

Capitolo 15 Marchi collettivi dell'Unione europea.....752

Capitolo 16 Marchi di certificazione dell'Unione europea..... 762

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 4

Impedimenti assoluti alla registrazione

Capitolo 1

Principi generali

Indice

1 Obiezione motivata.....363

2 Dialogo con il richiedente.....363

3 Decisione.....365

4 Criteri europei.....365

4.1 Lingue.....366

4.1.1 Glossario.....366

4.1.2 Lingue pertinenti nell'esame degli impedimenti assoluti.....367

4.2 Il criterio di riferimento.....369

4.3 La parte pertinente dell'UE.....370

4.3.1 Territorio di riferimento e obiezioni basate sulle lingue nazionali dell'UE.....371

4.3.2 Territorio di riferimento e obiezioni basate sulle lingue regionali dell'UE e sulle lingue non UE.....372

5 Portata delle obiezioni sui prodotti e servizi.....372

6 Tempestività delle obiezioni.....376

7 Dichiarazioni di rinuncia.....376

1 Obiezione motivata

Ciascuno degli impedimenti elencati nell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è sufficiente per il respingimento di un marchio dell'Unione europea.

Per un'amministrazione sana e per motivi di economia procedurale, l'Ufficio solleverà tutte le obiezioni alla registrazione del segno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, **non appena possibile e preferibilmente in un'unica soluzione**. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui il richiedente non possa superare l'obiezione dimostrando che il segno ha acquistato carattere distintivo in seguito all'uso (ad esempio, quando viene invocato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE).

Ciascuno degli impedimenti assoluti elencati nell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE è **indipendente** e richiede un esame separato. Di conseguenza, quando sono invocati diversi impedimenti assoluti alla registrazione, occorre sollevare un'obiezione motivata specificando i singoli impedimenti alla registrazione e fornendo una motivazione chiara e distinta **per ciascun impedimento**. Anche nei casi in cui alcuni impedimenti si sovrappongono, ciascun impedimento dev'essere motivato in virtù dell'interesse generale alla base di ciascuno di essi.

Ad esempio, se si riscontra che un marchio denominativo abbia un significato semantico che dà luogo a un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, la notifica degli impedimenti alla registrazione deve trattare ciascuno di tali impedimenti in paragrafi distinti, menzionando chiaramente se la mancanza di carattere distintivo derivi da considerazioni identiche o distinte da quelle che hanno portato a ritenere il marchio descrittivo.

Occasionalmente, può verificarsi che gli **argomenti addotti dal richiedente** o una limitazione (ritiro parziale) dell'elenco di prodotti e servizi possano rendere applicabili altri impedimenti. In questi casi, la parte interessata avrà sempre la possibilità di presentare osservazioni.

2 Dialogo con il richiedente

Nel corso del procedimento di esame, l'Ufficio promuoverà il dialogo con il richiedente.

In ogni fase del procedimento, le osservazioni presentate dal richiedente saranno valutate con attenzione.

L'Ufficio considererà altresì di propria iniziativa nuovi fatti o argomenti che vadano a favore dell'accettazione del marchio. La domanda di registrazione può essere respinta soltanto se al momento di prendere la decisione, l'Ufficio è convinto che l'obiezione sia fondata.

Se vengono sollevati diversi impedimenti, il richiedente deve superarli tutti, dato che il respingimento può basarsi anche su un solo impedimento (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 28).

- Mancata presentazione di osservazioni da parte del richiedente

Se il richiedente non ha presentato osservazioni, nel caso in cui la domanda di registrazione debba essere respinta, la comunicazione trasmessa al richiedente include la lettera di obiezione iniziale (o le lettere di obiezione iniziali).

- Presentazione di osservazioni da parte del richiedente
  Se il richiedente contesta i motivi indicati nella comunicazione originaria, la decisione di respingimento conterrà prima la motivazione originale, per poi passare alla confutazione degli argomenti del richiedente.

  Se per l'Ufficio è necessario fornire nuovi fatti o argomenti a sostegno della decisione di respingimento, deve concedere al richiedente l'opportunità di presentare osservazioni al riguardo prima dell'adozione della decisione definitiva.

- Limitazione dei prodotti e servizi
  Può accadere che il richiedente, nel tentativo di superare l'obiezione, limiti l'elenco dei prodotti e servizi, e che tale limitazione renda applicabile un nuovo impedimento, ad esempio, per l'insorgere di un carattere ingannevole oltre che di quello descrittivo. In questo caso sarà sollevata un'altra obiezione al fine di dare al richiedente l'opportunità di formulare le proprie osservazioni su tutti gli impedimenti ritenuti pertinenti.

  È inammissibile che, quando la registrazione è richiesta per determinati prodotti o servizi, l'autorità competente possa registrare il marchio solo a condizione che tali prodotti o servizi non presentino una certa caratteristica (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114). Ad esempio, se il marchio richiesto fosse «Teatro», una specificazione che rivendicasse «*libri, tranne libri sul* teatro» non dovrebbe essere accettata. Per contro, sono accettabili di solito limitazioni formulate positivamente, come per esempio «libri di chimica».

- Prova dell'acquisizione del carattere distintivo
  Il richiedente ha il diritto di rivendicare che il suo marchio ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE) e di presentare la relativa prova.

  Il richiedente deve formulare la sua rivendicazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, o assieme alla domanda di registrazione o, **al più tardi, come risposta alla prima obiezione** dell'Ufficio (articolo 2, paragrafo 2, REMUE). La rivendicazione non può più essere presentata per la prima volta in fase di appello (articolo 27, paragrafo 3, lettera a), RDMUE).

  La rivendicazione dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere fatta come **principale** o come **secondaria** (articolo 2, paragrafo 2, REMUE). Il richiedente deve, tuttavia, specificare in modo chiaro e preciso il tipo di rivendicazione, o assieme alla domanda di registrazione, o, al più tardi, nella risposta alla prima obiezione dell'Ufficio.

  Nel caso in cui il richiedente abbia formulato una richiesta principale, l'Ufficio prenderà **un'unica** decisione sia in merito al carattere distintivo intrinseco del marchio sia, qualora non vi sia alcun carattere distintivo intrinseco, sulla presentazione dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso.

Nel caso in cui il richiedente abbia presentato una richiesta **secondaria**, l'Ufficio prenderà una **prima** decisione sul carattere distintivo intrinseco del marchio, e poi, una volta che la decisione mediante cui si rileva l'assenza del carattere distintivo intrinseco è diventata definitiva, inviterà il richiedente a trasmettere le prove del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso.

Per ulteriori informazioni sull'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 14, Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE).

3 Decisione

Dopo il dialogo con il richiedente, l'Ufficio emanerà una decisione se ritiene che l'obiezione sia fondata, nonostante i fatti e gli argomenti presentati dal richiedente.

La decisione includerà l'obiezione iniziale, conterrà una sintesi degli argomenti presentati dal richiedente, affronterà gli argomenti e le dichiarazioni del richiedente e fornirà i motivi e una spiegazione dettagliata del perché non sono convincenti.

L'obiezione può essere accantonata in parte se l'Ufficio ritiene che (i) **alcuni** degli impedimenti siano stati superati o (ii) **tutti** gli impedimenti siano stati superati per alcuni dei prodotti e servizi.

La decisione indicherà che la domanda è stata respinta, in parte o in toto, indicando i prodotti e servizi respinti.

Nel caso in cui sia stata presentata una rivendicazione secondaria di acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, la prima decisione conterrà la dichiarazione del carattere distintivo intrinseco del marchio. Sarà solo dopo aver esaminato tali elementi di prova che l'Ufficio deciderà se respingere o meno la domanda.

Quanto precede, ovviamente, trova applicazione solamente in quei casi in cui la rivendicazione sia presentabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Quando una domanda viene respinta sulla base di un impedimento alla registrazione non appianabile mediante l'articolo 7, paragrafo 3, RMUE [ad es., un impedimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punti da i) a iii), RMUE], una rivendicazione secondaria concernente l'acquisizione del carattere distintivo non sarà accolta.

4 Criteri europei

L'articolo 7, paragrafo 1, RMUE è una disposizione UE e va interpretata in base a criteri europei uniformi. Ad esempio, sarebbe errato applicare criteri diversi in materia di carattere distintivo in base alle particolarità di ciascuno Stato membro dell'UE.

L'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'UE.

4.1 Lingue

4.1.1 Glossario

Nelle Direttive saranno utilizzate le seguenti espressioni, che devono essere intese secondo le definizioni fornite di seguito.

Lingue nazionali dell'UE

Le lingue nazionali dell'UE comprendono due diversi gruppi.

1. **Le lingue dei trattati**, note anche come «**lingue ufficiali dell'UE**», sono quelle menzionate nel regolamento n. 1([10]). Tale atto stabilisce che le istituzioni dell'UE hanno **24 lingue ufficiali e di lavoro:** bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese.

   L'inglese è una lingua ufficiale dell'UE, nonostante il Regno Unito abbia lasciato l'UE. L'inglese è una delle lingue ufficiali dell'Irlanda e di Malta e rimane elencato come tale nel
   regolamento n. 1.
2. **lussemburghese e turco**.

Oltre alle lingue previste dai trattati, nell'UE vi sono altre due lingue ufficiali a livello nazionale: **lussemburghese** (in Lussemburgo) e **turco** (a Cipro).

Lingue regionali dell'UE

Una lingua regionale dell'UE non è una lingua nazionale dell'UE, ma è tradizionalmente utilizzata dalle persone di una particolare regione nell'UE. Può avere riconoscimento costituzionale ed essere co-ufficiale in tale area con la lingua ufficiale dello Stato (ad esempio il basco, il catalano, il galiziano o il valenzano, che sono co-ufficiali nelle loro regioni con lo spagnolo). Le altre lingue regionali non hanno tale status, ma sono utilizzate da un numero rilevante di persone in tali regioni (ad esempio l'alsaziano, il bretone, il napoletano, l'occitano e il siciliano).

Ai fini delle presenti Direttive, l'espressione «lingue regionali dell'UE» comprende anche i dialetti. Un **dialetto** è la forma di una lingua parlata in una zona dell'UE avente alcune regole grammaticali, termini e/o una pronuncia che possono differenziarsi da altre forme della stessa lingua o di una lingua parlata in una zona particolare, che può essere un comune, una città, una regione, ecc. Ad esempio, nella sentenza del 25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, il Tribunale ha esaminato il presunto carattere descrittivo della parola «tofio»,

[10] Il Consiglio dell'Unione europea stabilisce le norme relative all'uso delle lingue da parte delle istituzioni dell'UE, deliberando all'unanimità mediante regolamenti adottati in conformità dell'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

precedentemente utilizzata in un dialetto parlato a Lanzarote e Fuerteventura (Isole Canarie).

Lingue non UE

Tale espressione si riferisce a lingue che non sono né lingue nazionali dell'UE né lingue regionali dell'UE (ad esempio cinese, hindi, arabo o russo).

4.1.2 Lingue pertinenti nell'esame degli impedimenti assoluti

L'Ufficio può sollevare obiezioni sulla base delle **lingue nazionali dell'UE** e anche, **in circostanze specifiche**, sulla base di **una lingua regionale o di una lingua di un paese terzo**. Se l'obiezione si basa su una lingua regionale o su una lingua di un paese terzo, l'Ufficio spiegherà nella lettera di obiezione il motivo per cui la lingua in questione è rilevante.

L'Ufficio può venire a conoscenza del significato di una parola contenuta in un marchio a causa del controllo linguistico effettuato durante il procedimento di esame o delle prove presentate nelle osservazioni di terzi.

4.1.2.1 Lingue nazionali dell'UE

Indipendentemente dalle dimensioni o dalla popolazione del rispettivo paese, il significato di qualsiasi parola in qualsiasi lingua nazionale dell'UE sarà rilevante per l'esame degli impedimenti assoluti.

In relazione alle lingue ufficiali dell'UE, cfr. 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57.

Il Tribunale ha dichiarato che il **turco**, essendo una lingua ufficiale a Cipro, è compreso e parlato da parte della popolazione di tale paese (13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 38). Lo stesso vale per il **lussemburghese**, che ha lo status di lingua ufficiale in Lussemburgo.

4.1.2.2 Lingue regionali dell'UE e lingue di paesi terzi

L'esame degli impedimenti assoluti non è limitato alle lingue nazionali dell'UE (13/12/2018, T-830/16, PLOMBIR, EU:T:2018:941, § 53; 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36).

L'esistenza di lingue regionali dell'UE e la presenza di minoranze nell'UE e in specifici Stati membri che parlano una lingua non UE potrebbe, alle condizioni menzionate di seguito, giustificare il rifiuto di marchi contenenti termini in lingue diverse dalle lingue nazionali dell'UE (ad esempio basco, catalano, cinese o russo).

L'Ufficio solleverà un'obiezione solo in presenza di prove convincenti che un determinato termine ha un significato in una lingua regionale dell'Unione europea o di un paese terzo ed è compreso **da una percentuale non trascurabile del pubblico di riferimento almeno in una parte dell'Unione europea** (06/10/2017, T-878/16,

KARELIA, EU:T:2017:702, § 27; 25/11/2015, T-520/14, RACE GTP, EU:T:2015:884, § 29; 25/11/2015, T-529/15, START UP INITIATIVE (fig.), EU:T:2016:747, § 55).

È improbabile che le parole non di uso comune (ossia parole obsolete ed estinte o parlate solo in zone remote del paese di origine della lingua, termini molto specifici o altamente tecnici) siano comprese da una parte non trascurabile del pubblico di riferimento dell'UE e pertanto non saranno contestate. Ad esempio, la parola «tofio» è utilizzata in un dialetto pronunciato su due delle Isole Canarie. Si riferisce a un tipo di ciotola utilizzato in passato per raccogliere latte di capra. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse stato dimostrato che la parola «tofio» avesse un significato chiaro per una parte non trascurabile del pubblico di riferimento (25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, § 48).

Al fine di individuare se vi sia una parte **non trascurabile** del pubblico di riferimento che comprende un termine che non è in una lingua nazionale dell'UE, per tale lingua deve essere effettuata un'analisi caso per caso della situazione di fatto. L'analisi deve valutare il numero di persone che parlano la lingua all'interno dell'UE e la loro diffusione geografica.

Ad esempio, la domanda per il marchio denominativo SHAKAHARI (MUE n. 17 680 521) è stata respinta (prima che il Regno Unito lasciasse l'UE) per, tra gli altri servizi, *servizi di ristorazione* nella Classe 43. «Shakahari» è la traslitterazione di un termine in hindi che significa «vegetariano». Il pubblico di riferimento comprende la popolazione di lingua hindi del Regno Unito e la popolazione indiana e nepalese dell'UE, nonché i consumatori interessati al cibo indiano o vegetariano.

Per quanto riguarda il russo, è noto, confermato dal Tribunale, che una percentuale significativa di cittadini degli Stati baltici conosce il russo o lo parla come lingua madre (19/07/2017, T-432/16, медве́д. (fig.), EU:T:2017:527; 13/12/2018, T-830/16, PLOMBIR, EU:T:2018:941). Pertanto, si ritiene che il russo sia compreso da una parte non trascurabile del pubblico di riferimento in almeno una parte dell'Unione europea.

Tabella 1: Domande respinte

Segno	Ragionamento	N. della causa
Медведь	Il segno è costituito dall'espressione russa per la parola «orso». Il marchio è stato respinto, tra gli altri prodotti, per le *carni* di cui alla Classe 29. Il pubblico di riferimento comprende il pubblico di lingua russa nell'UE, come gli abitanti degli Stati baltici, ossia Estonia, Lettonia e Lituania.	[19/07/2017, T-432/16, медве́дь (fig.), EU:T:2017:527]: (MUE 14 397 921)

	Il segno è costituito dagli elementi verbali in cirillico «Клубни но тофв и ссоком». Questi sarebbero intesi dalla popolazione di lingua russa nell'UE come «toffee di fragole, con succo». Il marchio è stato respinto per prodotti compresi nella Classe 30, tra gli altri, *confetteria*. Le caratteristiche della forma del marchio richiesto, da sole o combinate con gli elementi verbali, non sono state considerate distintive.	MUE n. 16 061 004

4.2 Il criterio di riferimento

Il **criterio di riferimento**è il comune intendimento della parola in questione da parte del pubblico di riferimento, che può essere corroborato da **voci di dizionario**, esempi di uso descrittivo del termine trovati su **siti web**, oppure può risultare chiaramente dall'**intendimento comune** del termine.

Per rifiutare la registrazione di un segno, non è necessario che l'Ufficio dimostri che la parola è un vocabolo contenuto in un dizionario. Specie quando si tratta di un termine composto, i dizionari non menzionano tutte le combinazioni possibili. Ciò che è rilevante è il significato ordinario e comune. Per esempio, le parole usate in una terminologia specialistica per designare le rispettive caratteristiche pertinenti dei prodotti e dei servizi sono considerate descrittive. Non è necessario dimostrare che il significato del termine sia immediatamente chiaro per i consumatori di riferimento dei prodotti e servizi. Basta che il termine sia inteso ad essere usato, o possa essere inteso da parte del pubblico di riferimento, come una descrizione o dei prodotti o servizi per i quali è richiesta protezione, o come una caratteristica dei prodotti e servizi (17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50).

Anche la ricerca su Internet è un valido mezzo di prova di un significato, in particolare per nuovi termini, gergo tecnico o parole appartenenti al linguaggio gergale. Tuttavia, le prove dovrebbero essere valutate attentamente per scoprire il modo in cui il termine è effettivamente utilizzato, in particolare in relazione al carattere descrittivo. Questo perché spesso la differenza tra uso descrittivo e uso del marchio su Internet è vaga e Internet contiene una grande quantità di informazioni o dichiarazioni non strutturate e non verificate.

L'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, si applica anche alle **traslitterazioni (**conversioni di una parola dall'alfabeto di una lingua a quello di un'altra).

Le traslitterazioni in alfabeti dell'UE sono trattate allo stesso modo, ai fini dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, delle parole scritte in altri alfabeti originali dell'UE quando l'uso di entrambi i caratteri è abituale in uno Stato membro. Ciò vale per i tre alfabeti delle lingue ufficiali dell'UE: latino, cirillico e greco. Si applica in particolare alla traslitterazione in caratteri latini dal cirillico (01/09/2017, R 1177/2017 4, MALKA) e dal greco (16/12/2010, T 281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 34) perché i bulgari e i greci hanno familiarità con i caratteri latini.

Le traslitterazioni di parole scritte in alfabeti non UE in parole scritte in alfabeti UE sono trattate allo stesso modo, ai fini dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, delle parole scritte in tali lingue non UE quando è possibile stabilire che una parte non trascurabile del pubblico di riferimento in almeno una parte dell'Unione europea è abituata a utilizzare entrambi i tipi di caratteri.

4.3 La parte pertinente dell'UE

Allorché un'obiezione non è basata sul significato di una parola, l'impedimento riguarda di norma l'intera Unione europea. Tuttavia, la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento, la prassi commerciale o l'uso dei prodotti e servizi rivendicati possono essere diversi nell'ambito dell'Unione europea.

Le obiezioni dell'Ufficio in merito ai segni contenenti elementi verbali identificheranno sempre la lingua in cui il segno è significativo. Se l'obiezione si basa sul significato di una parola, l'impedimento alla registrazione si applica generalmente solo a una parte dell'UE (articolo 7, paragrafo 2, RMUE). La parte pertinente dell'UE dipenderà dalla lingua, dai termini utilizzati e dai prodotti e servizi.

La parte dell'UE interessata dall'obiezione è pertinente in relazione alla possibilità per il richiedente di presentare prove a sostegno della sua rivendicazione del carattere distintivo acquistato in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE [cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 14, Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE), punto 6 e in particolare 6.2 Ambito linguistico alla pagina 738].

La menzione esplicita di un territorio o di una lingua nazionale dell'UE nel rifiuto inciderà anche sul diritto del richiedente di richiedere la trasformazione della domanda di MUE in una o più domande nazionali. La trasformazione è preclusa i) se uno Stato membro è espressamente indicato nella decisione dell'Ufficio, **per tale Stato membro** (articolo 140, paragrafo 3, RMUE in combinato disposto con l'articolo 139, paragrafo 2, lettera b), RMUE), ii) se è menzionata la lingua di uno Stato membro, per **tutti gli Stati membri in cui tale lingua è una delle lingue ufficiali** (articolo 140, paragrafo 4, RMUE). (cfr. Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 2, Trasformazione, capitolo 4, Cause di preclusione della trasformazione, punto 4.2).

L'Ufficio non è tenuto a indicare la parte pertinente del territorio nel suo rifiuto [confermato dal Tribunale, (07/07/2021, T-464/20, YOUR DAILY PROTEIN (fig.), EU:T:2021:421, § 60-62 e 09/03/2022, T-204/21, Rugged, EU:T:2022:116)]. Tuttavia, quando il territorio è specificamente pertinente per l'obiezione (ad esempio per le lingue nazionali di paesi terzi o quando la situazione specifica in uno Stato membro costituisce la base di un'obiezione nell'ambito dell'ordine pubblico e del buon costume), la relativa indicazione specifica sarà inclusa nella decisione.

4.3.1 Territorio di riferimento e obiezioni basate sulle lingue nazionali dell'UE

L'impedimento alla registrazione si applica, come minimo, in tutti gli Stati membri in cui la lingua che ha dato origine all'obiezione è ufficiale. Alcune lingue sono ufficiali in più di uno Stato membro [cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 14, Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE), punto 6.2].

In determinate circostanze, l'impedimento alla registrazione può essere applicato anche in uno Stato membro in cui la lingua non è una lingua ufficiale.

La comprensione delle lingue non è strettamente limitata dai confini geografici. È possibile che, per **ragioni storiche, culturali o di mercato transfrontaliero**, un determinato vocabolario (di solito elementare) di una data lingua si possa diffondere e possa essere ampiamente inteso dal pubblico generale in altri Stati membri, in particolare in quelli con frontiere terrestri contigue, (ad es., «bon appétit», «ciao», «siesta», «fiesta», «merci», «voilà»).

Alcune lingue nazionali dell'UE sono ampiamente studiate e parlate dal pubblico non soltanto nello Stato membro in cui sono ufficiali (ad esempio l'inglese). Pertanto, si applicano i seguenti principi.

- Termini inglesi molto basilari possono essere compresi in tutta l'UE. Alcuni esempi di tali termini sono:
  - «forever» e numeri inferiori a 10 (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68);
  - «baby» (05/07/2012, T-466/09, Mc.Baby, EU:T:2012:346);
  - colori primari (27/06/2013, T-367/12, MOL Blue Card, EU:T:2013:336; 28/09/2011, T-356/10, Victory Red, EU:T:2011:543);
  - «champion» (01/06/2016, T-34/15, CHEMPIOIL / CHAMPION et al., EU:T:2016:330).
- L'inglese è ampiamente noto in alcuni Stati membri e pertanto in tali territori (quali, in particolare, **Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia**) la comprensione da parte del pubblico delle espressioni inglesi è più ampia rispetto ai termini di base (20/01/2021, T-253/20, It's like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
- Per alcuni professionisti può essere riconosciuta una conoscenza specifica dell'inglese. La Corte di giustizia ha stabilito che il pubblico professionale è in grado di comprendere alcuni termini inglesi che possono far parte del vocabolario professionale (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26). Inoltre:

- L'inglese è molto spesso utilizzato **nelle comunicazioni commerciali** (09/03/2022, T-204/21, Rugged, EU:T:2022:116, § 56).
- L'uso della lingua inglese è comune nei **settori finanziario, elettronico e delle telecomunicazioni** (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41).
- Anche i termini inglesi in campo **medico** possono essere compresi a causa dell'influenza internazionale nel settore (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26). Ad esempio, il pubblico professionale dell'UE del settore medico (ambito della sicurezza dei pazienti) ha uno specifico interesse pratico per i prodotti con caratteristiche di solidità, robustezza o durabilità e può pertanto comprendere il significato del termine «rugged» come «resistente e concepito per durare a lungo, anche se trattato con poca cura» (09/03/2022, T-204/21, Rugged, EU:T:2022:116, § 56-58).

4.3.2 Territorio di riferimento e obiezioni basate sulle lingue regionali dell'UE e sulle lingue non UE

Se l'obiezione riguarda lingue regionali dell'UE che hanno un riconoscimento costituzionale e/o sono co-ufficiali, in una particolare area, con la lingua ufficiale nazionale dello Stato, essa si applicherà sempre, automaticamente, almeno allo Stato membro in cui tale lingua è riconosciuta/ufficiale.

Per le lingue regionali dell'UE che non hanno uno status ufficiale nel particolare Stato interessato e per le lingue non UE, l'obiezione indicherà chiaramente quale lingua è interessata e identificherà (almeno) parte del territorio di riferimento.

Per quanto riguarda il russo, il Tribunale ha confermato che i consumatori di riferimento sono, come minimo, gli abitanti degli Stati baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) (19/07/2017, T-432/16, медве́д. (fig.), EU:T:2017:527; 13/12/2018, T-830/16, PLOMBIR, EU:T:2018:941).

5 Portata delle obiezioni sui prodotti e servizi

Quasi tutti gli impedimenti assoluti alla registrazione, in particolare quelli più frequenti come la mancanza di carattere distintivo, il carattere descrittivo, il carattere generico e il carattere ingannevole, devono essere valutati in relazione ai prodotti e/o servizi per i quali si richiede la protezione.

Se viene sollevata un'obiezione, l'Ufficio deve dichiarare espressamente quale impedimento (o impedimenti) si applicano al marchio in questione per ciascuno dei prodotti o servizi per i quali si richiede la protezione.

In linea di principio, l'esame degli impedimenti assoluti deve vertere su ciascuno dei prodotti e servizi per i quali si richiede la registrazione ed è necessario fornire motivazioni in merito a ciascuno di tali prodotti o servizi. Tuttavia, l'autorità competente può limitarsi a una motivazione complessiva per tutti i prodotti e servizi interessati qualora sia opposto lo stesso impedimento alla registrazione per una categoria o un

gruppo di prodotti o servizi (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37 e 38).

Pertanto, per lo stesso impedimento è sufficiente fornire una motivazione complessiva per una o più **categorie omogenee** di prodotti e/o servizi, ossia gruppi di prodotti e/o servizi che hanno lo stesso nesso sufficientemente diretto e concreto con il segno. I criteri per stabilire questo nesso possono essere, in particolare, le loro caratteristiche, le loro qualità essenziali e le loro destinazioni (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 46). Il nesso deve essere concreto e non può essere troppo generale o astratto (18/03/2016, T-501/13, WINNETOU, EU:T:2016:166, § 70-72).

Per l'analisi della natura omogenea dei prodotti e/o servizi di riferimento, occorre tenere conto della specificità del marchio richiesto e della sua percezione da parte del pubblico di riferimento (03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 62). Pertanto, i prodotti e/o servizi potrebbero costituire un gruppo omogeneo per un unico segno (che descrive una caratteristica comune) e potrebbero non costituire nel contempo un gruppo omogeneo in relazione a un altro segno.

La suddivisione dei prodotti e servizi in uno o più gruppi o categorie deve essere effettuata in particolare **sulla base delle caratteristiche che sono loro comuni e che sono pertinenti per l'analisi dell'opponibilità o meno al segno richiesto, per detti prodotti e servizi, di un determinato impedimento assoluto alla registrazione**. Pertanto la valutazione deve essere effettuata *in concreto* per l'esame di ciascuna domanda di registrazione e, se del caso, per ciascuno dei diversi impedimenti assoluti alla registrazione eventualmente applicabili (25/01/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:41, § 33).

Esempi di fattori dei gruppi omogenei includono:

- il fatto che i prodotti siano composti dagli stessi ingredienti o materiali [stessa fragranza in 12/12/2019, T-747/18, SHAPE OF A FLOWER (3D), EU:T:2019:849; 11/04/2019, T-223/17, stesso settore di vernici, rivestimenti, materiali adattabili in ADAPTA POWDER COATINGS (fig.), EU:T:2019:245];
- il fatto che i prodotti o servizi abbiano la stessa destinazione (dare un segnale di allarme in 19/12/2019, T-270/19, ring (fig.), EU:T:2019:871; l'utilizzo nella gestione e nel riciclaggio dei rifiuti, 04/07/2019, R 1441/2018-5, Ecotec; prodotti per pulire, rinfrescare e lavare, 13/08/2019, R 881/2019-5, Botanical origin).

Tuttavia, la circostanza che i prodotti e servizi in questione possano rientrare nella medesima classe ai sensi dell'Accordo di Nizza di per sé non basta a concludere che siano omogenei (17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 40). Il segno fittizio «Gourmet Dinner», per esempio, potrebbe essere considerato elogiativo e privo di carattere distintivo per una serie di prodotti della Classe 30 quali pasticcini, dolci e gelati, stante l'argomentazione che tutti questi prodotti si prestino ad essere serviti in occasione di una cena ad alto livello, mentre tale argomentazione non varrebbe per la gomma da masticare appartenente alla stessa classe.

Nel complesso, benché presentino differenze tra loro, i prodotti e servizi potrebbero avere in comune una caratteristica pertinente per l'analisi che l'Ufficio deve svolgere e tale da giustificare il loro inserimento all'interno di un unico gruppo omogeneo e l'utilizzo, da parte dell'Ufficio, di una motivazione complessiva in merito (22/03/2018, T-235/17, MOBILE LIVING MADE EASY, EU:T:2018:162, § 31 e la giurisprudenza ivi citata).

Benché il fatto di costituire gruppi omogenei di prodotti e/o servizi si possa spiegare con una motivazione complessiva, relativamente breve e concisa, è comunque necessario presentare nella decisione un quadro chiaro sulla natura dei prodotti e/o servizi.

Per quanto riguarda la descrittività, un'obiezione andrà mossa non soltanto per quei prodotti e/o servizi per i quali il termine o i termini che costituiscono il marchio oggetto della domanda siano direttamente descrittivi, ma anche per la **vasta categoria** che (almeno potenzialmente) contiene una sottocategoria identificabile o prodotti/servizi specifici per i quali il marchio oggetto della domanda è direttamente descrittivo. In assenza di una limitazione adeguata da parte del richiedente, l'obiezione relativa al carattere descrittivo riguarda necessariamente la vasta categoria in quanto tale. Ad esempio, «Eurohealth» deve essere respinto per «assicurazioni» nel loro insieme e non solo per le «assicurazione sanitarie» (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).

Un'obiezione va mossa anche per quei prodotti e/o servizi che **sono collegati in modo diretto** a quelli a cui si riferisce il significato descrittivo. Inoltre, se il significato descrittivo riguarda un'attività che comporta l'uso di diversi prodotti e/o servizi menzionati separatamente nella specificazione, l'obiezione li riguarda tutti [20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, § 38-39 (relativamente a una serie di prodotti e servizi collegati o applicati all'offerta di assistenza a distanza agli automobilisti)].

Alcuni prodotti e servizi sono detti **prodotti e/o servizi ausiliari** nel senso che sono idonei a essere impiegati con prodotti o servizi principali o a facilitare l'uso di questi ultimi. Di solito, ciò riguarda la carta e i manuali d'istruzione per i prodotti ai quali appartengono o con cui sono imballati. Tali prodotti e/o servizi ausiliari sono, per definizione, intesi per essere utilizzati e venduti assieme al prodotto principale (per esempio, veicoli e manuali d'istruzione). Ne consegue che se il segno richiesto è considerato descrittivo del prodotto principale, logicamente dovrà essere considerato descrittivo anche dei prodotti ausiliari che sono ad esso così strettamente collegati.

Diversa è la situazione di categorie ampie di prodotti o servizi a sé stanti che possono essere impiegati da qualsiasi altra impresa o esserle utili, quali sistemi informatici, la pubblicità, i trasporti e la formazione. Trattandosi di servizi che, per definizione, vengono offerti/resi a terzi, non possono pertanto essere considerati ausiliari con riferimento ai prodotti e/o ai servizi. Si ritiene, ad esempio, che la pubblicità, parimenti agli altri servizi precedentemente menzionati, sia un servizio a pieno titolo fornito a terzi e non solo un veicolo ausiliario per promuovere prodotti «principali».

Ulteriori esempi:

Marchio	**MUE**
BigXtra	11/12/2014, C-253/14 P, BigXtra, EU:C:2014:2445
La Corte di giustizia ha confermato il respingimento, con motivazione globale, per i prodotti e i servizi delle Classi 16, 35, e da 41 a 43 in considerazione dell'esistenza di un collegamento sufficientemente concreto e diretto fra tutti questi prodotti e servizi. per i quali «BigXtra» sarà percepito come indicazione di sconti o altri vantaggi (punto 48).	

Segno	**MUE**
PIONEERING FOR YOU	12/12/2014, T-601/13, Pioneering for You, EU:T:2014:1067
Il Tribunale ha ammesso una motivazione globale per i prodotti e i servizi delle Classi 7, 9, 11, 37 e 42 dal momento che il significato promozionale del segno richiesto sarebbe percepito in modo identico per ciascuno di essi (punti 36-37).	

Marchio	**MUE**
Deluxe	C-437/15 EU:C:2017:380
Si ritiene che i prodotti e servizi delle Classi 9, 35, 37, da 39 a 42 e 45 costituiscano una categoria omogenea: in altri termini tutti i prodotti, senza eccezione, possono essere pubblicizzati come prodotti di qualità superiore e tutti i servizi, senza eccezione, possono essere pubblicizzati come servizi di qualità superiore. Tuttavia, tutti questi prodotti e servizi sono oggettivamente di natura piuttosto diversa (punto 35).	

Marchio	**MUE**
START UP initiative (fig.)	15/12/2016, T-529/15, START UP INITIATIVE (fig.), EU:T:2016:747
Il Tribunale ha affermato, in relazione a vari servizi alle imprese nelle Classi 35, 36, 41 e 42: «Per il resto, va aggiunto che le start up possono essere presenti in un gran numero di settori e possono attingere quindi a servizi di natura molto varia. Ciò conduce a ritenere che la motivazione possa essere identica per i diversi servizi che possono essere offerti a tali start-up e che corrispondono ad attività a favore di queste ultime o da esse realizzate, indipendentemente dal fatto che detti servizi possano non essere necessariamente omogenei. Non era necessario, in tale contesto, ripetere la stessa motivazione per ogni servizio o ogni categoria di servizi».	

6 Tempestività delle obiezioni

Le obiezioni devono essere formulate **il più rapidamente** possibile. Nella maggior parte dei casi, l'Ufficio solleva la propria obiezione *ex officio* prima della pubblicazione della domanda di MUE.

L'Ufficio può riaprire l'esame degli impedimenti assoluti su **iniziativa propria in** qualsiasi momento prima della registrazione (articolo 45, paragrafo 3, RMUE) e, in particolare, dopo aver ricevuto **da terzi** osservazioni in relazione all'esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione o a seguito di una decisione provvisoria delle **Commissioni di ricorso** che propone di riesaminare la domanda di MUE impugnata per impedimenti assoluti.

Per quanto riguarda le osservazioni di terzi, esse devono essere presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione (articolo 45, paragrafo 2, RMUE). L'Ufficio può quindi decidere di riaprire la procedura di esame a seguito di tali osservazioni. Cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 3.1.

Nel caso di **registrazioni internazionali** in cui è designata l'Unione europea, l'Ufficio può sollevare un'obiezione sino all'inizio del periodo di opposizione (un mese dopo la ripubblicazione) (articolo 193, paragrafo 7, RMUE) e qualsiasi dichiarazione provvisoria precedentemente inviata sarebbe revocata.

7 Dichiarazioni di rinuncia

Ai sensi del regolamento 2015/2424 che modifica il regolamento n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea, non è più possibile depositare una dichiarazione di rinuncia per indicare che non si richiede la protezione per uno specifico elemento di un marchio.

L'Ufficio valuterà le dichiarazioni di rinuncia depositate **prima** della data di entrata in vigore del suddetto regolamento (23/03/2016), in base alla precedente prassi applicabile:

- di norma, una rinuncia non aiuterà a superare un'obiezione per impedimenti assoluti;
- se la dichiarazione di rinuncia del richiedente non supera l'impedimento alla registrazione, la domanda deve essere respinta nei limiti del necessario;
- ove il richiedente abbia accluso alla sua domanda una dichiarazione di rinuncia per un elemento non distintivo, tale rinuncia rimarrà anche se l'Ufficio non la ritiene necessaria.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 4

Impedimenti assoluti alla registrazione

Capitolo 2

Definizione di MUE (articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE)

Indice

1 Osservazioni generali.....379

1.1 Segni.....379

1.2 Carattere distintivo.....380

1.3 Rappresentazione nel registro.....380

2 Marchi «non tradizionali» e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE.....381

2.1 Marchi di forma.....382

2.2 Marchi di posizione.....382

2.3 Marchi a motivi ripetuti.....383

2.4 Marchi di colore.....383

2.5 Marchi sonori.....386

2.6 Marchi di movimento.....388

2.7 Marchi multimediali.....392

2.8 Marchi olografici.....392

2.9 Altri marchi.....392

2.9.1 Allestimento di uno spazio di vendita.....393

2.9.2 Odori/marchi olfattivi.....393

2.9.3 Marchi gustativi.....394

2.9.4 Marchi tattili.....394

3 Relazione con altre disposizioni del RMUE.....395

1 Osservazioni generali

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE sancisce l'obbligo da parte dell'Ufficio di respingere i segni che non sono conformi all'articolo 4, RMUE.

Dal 1º ottobre 2017, in base all'articolo 4, RMUE, possono costituire marchi dell'Unione europea 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 o i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a **distinguere** i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e a 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.

A norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), REMUE, «il titolo II (procedura di domanda) non si applica alle domande di marchio UE presentate prima del 1º ottobre 2017 né alle registrazioni internazionali per le quali la designazione dell'Unione è stata effettuata prima di tale data».

Per poter costituire un marchio nel senso dell'articolo 4, RMUE, l'oggetto di una domanda deve soddisfare tre condizioni:

1. deve costituire un segno;
2. deve essere adatto a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese;
3. deve essere adatto a essere rappresentato nel registro in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione.

1.1 Segni

L'articolo 4 RMUE e l'articolo 3, paragrafo 3, REMUE, letti in combinato disposto, riportano un elenco non esaustivo di segni che possono costituire marchi dell'Unione europea: marchi denominativi, marchi figurativi, marchi di forma, marchi di posizione, marchi a motivi ripetuti, marchi di un unico colore o di una combinazione di colori, marchi sonori, marchi di movimento, marchi multimediali e marchi olografici.

Il marchio che non rientri nella definizione di uno dei tipi di marchi specifici elencati nell'articolo 3, paragrafo 3, REMUE può rientrare nella categoria «altro» tipo di marchio, secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, REMUE, a patto che soddisfi il requisito della riproduzione stabilito dall'articolo 3, paragrafo 1, REMUE.

In tale contesto, idee e concetti astratti o caratteristiche generali di prodotti non sono sufficientemente specifici al punto di essere qualificati come segno, in quanto potrebbero applicarsi a una varietà di diverse manifestazioni (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 25). Per questo motivo, la Corte di giustizia ha respinto, per esempio, una domanda relativa a un «contenitore di raccolta trasparente facente parte della superficie esterna di un aspirapolvere», in quanto l'oggetto consisteva non

in un tipo particolare di contenitore, bensì, in via generale e astratta, in tutte le forme immaginabili di un contenitore trasparente con una moltitudine di aspetti differenti (25/01/2007, C-321/03, Transparent bin, EU:C:2007:51, § 35, 37).

1.2 Carattere distintivo

L'articolo 4, lettera a), RMUE, fa riferimento alla capacità di un segno di distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra. Contrariamente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che riguarda il carattere distintivo di un marchio relativamente a prodotti o servizi specifici, l'articolo 4, RMUE, riguarda soltanto la capacità astratta di un segno di costituire un'indicazione di origine, indipendentemente dai prodotti o dai servizi in questione.

Solo in casi del tutto eccezionali è concepibile che un segno non possieda neppure la capacità astratta di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra. Un esempio di mancanza di capacità astratta nel contesto di qualsiasi prodotto o servizio potrebbe essere ad esempio il termine «marchio».

1.3 Rappresentazione nel registro

Ai sensi dell'articolo 4, lettera b), RMUE, il segno di cui si chiede la registrazione deve essere adatto a essere rappresentato nel registro in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al suo titolare.

Per quanto riguarda la rappresentazione del segno, l'articolo 3, paragrafo 3, REMUE riporta un elenco non esaustivo di marchi, corredati delle definizioni e dei requisiti di rappresentatività corrispondenti. L'articolo 3, paragrafo 4, REMUE verte su «altri» tipi di marchi. Per ulteriori informazioni a tale proposito, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità.

L'articolo 3, paragrafo 1, REMUE stabilisce che il marchio può essere rappresentato in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettivo, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

I criteri elencati dal REMUE sono identici a quelli stabiliti nella causa Sieckmann (12/12/2002, C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748) con riferimento al requisito di una rappresentazione «grafica» chiara e precisa accettabile in forza del testo precedente del RMUE.

L'articolo 3, paragrafo 9, REMUE chiarisce che il deposito di un campione o di un facsimile non costituisce un'adeguata rappresentazione di un marchio. Il motivo è che questi non possono essere rappresentati in modo chiaro e preciso e non sono generalmente disponibili a fini di ispezione nel registro, utilizzando la tecnologia

comunemente disponibile. Per esempio il campione di un profumo non costituirebbe una rappresentazione durevole e stabile di un marchio, ragion per cui non soddisfa il requisito della chiarezza e della precisione.

L'articolo 3, paragrafo 2, REMUE chiarisce che l'oggetto della registrazione è definito dalla **rappresentazione del marchio**. In un numero limitato di casi in cui la rappresentazione è accompagnata da una descrizione (cfr. qui di seguito), la descrizione deve essere in linea con la rappresentazione senza ampliarne la portata.

Qualora la rappresentazione del segno non consenta alle autorità competenti (vale a dire gli uffici e i tribunali dei marchi) e ai concorrenti di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione conferita al titolare, il marchio dovrà essere respinto in quanto non conforme all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE. Si tratta di una valutazione oggettiva da effettuare in applicazione dei criteri elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, REMUE, per cui non va preso in considerazione alcun segmento specifico del consumatore.

Nel caso in cui il richiedente abbia debitamente adempiuto i requisiti formali (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 9), vale a dire il deposito di una rappresentazione del segno in conformità dei corrispondenti requisiti dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, REMUE e una corretta indicazione del tipo di marchio, la rappresentazione del segno nel registro dovrebbe consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione del marchio.

Ciò nonostante, a tale riguardo è più probabile che nascano questioni in relazione all'articolo 31, paragrafo 1, lettera d), RMUE, laddove il marchio di cui si chiede la registrazione non rientri in uno dei tipi di marchi elencati nell'articolo 3, paragrafo 3, REMUE, bensì nella categoria «altro» tipo di marchio (articolo 3, paragrafo 4, REMUE), per cui non esistono norme esplicite specifiche sulla rappresentazione, fatta eccezione per il requisito di soddisfare i criteri stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, REMUE.

2 Marchi «non tradizionali» e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE

Il compito di verificare se la rappresentazione del segno consenta alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione del marchio sembra piuttosto banale per i tipi di marchi tradizionali (marchi denominativi e figurativi). Purché tali marchi abbiano superato l'esame dell'Ufficio in termini di formalità, è possibile, in linea generale, valutarli direttamente sulla base degli altri motivi di cui all'articolo 7 RMUE, in quanto non dovrebbero sorgere questioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

Un esame più rigoroso dei requisiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 4, RMUE potrebbe tuttavia rendersi necessario nel caso di segni meno «tradizionali».

Nonostante la soppressione del requisito generale della rappresentazione **grafica**, la giurisprudenza esistente in materia di rappresentazione grafica dei segni continua a essere pertinente in alcuni casi per la comprensione del requisito secondo cui i segni devono essere idonei a essere riprodotti maniera adeguata nel registro.

2.1 Marchi di forma

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), REMUE, un marchio di forma è un marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto.

Il termine «comprendente» indica che non rientrano in questa categoria di marchi solo le forme in sé, ma anche le forme che contengono elementi verbali o figurativi, etichette, ecc.

I marchi di forma devono essere rappresentati attraverso:

- una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, oppure;
- una riproduzione fotografica.
  La riproduzione grafica o fotografica può comprendere diverse vedute. Qualora sia fornita in un formato diverso da quello elettronico, la rappresentazione può essere costituita da un massimo di sei vedute.

2.2 Marchi di posizione

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), REMUE, un marchio di posizione è un marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sui prodotti.

L'articolo summenzionato stabilisce i seguenti requisiti di rappresentazione obbligatori e facoltativi per i marchi di posizione.

Un'individuazione adeguata della posizione del marchio e la relativa dimensione o proporzione rispetto ai prodotti in questione (obbligatoria).

Una esclusione visiva degli elementi non destinati a fare parte dell'oggetto della registrazione (obbligatoria). Il REMUE privilegia le linee tratteggiate o punteggiate.

Una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti (facoltativa). La rappresentazione deve definire chiaramente la posizione del marchio e la relativa dimensione o proporzione rispetto ai prodotti in questione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, REMUE, la descrizione può servire solo a fini esplicativi e non può sostituire le rinunce visive.

È possibile sollevare un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE per i prodotti sui quali il posizionamento del marchio è ambiguo. Per esempio, nel caso di un marchio di posizione di cui si chiede la registrazione con riferimento ad *abbigliamento*, *scarpe e cappelleria*, ma la rappresentazione identifica la posizione del

marchio solo per le *scarpe*, occorrerebbe sollevare un'obiezione per *abbigliamento* e *cappelleria*.

2.3 Marchi a motivi ripetuti

L'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), REMUE definisce i marchi a motivi ripetuti come marchi costituiti esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente.

Ai sensi di tale articolo, un marchio a motivi ripetuti «è rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione». Per questo tipo di marchio sono ammesse descrizioni che specifichino la regolarità della ripetizione degli elementi. Per quanto riguarda altri casi in cui il REMUE ammette la possibilità di aggiungere una descrizione, quest'ultima deve conformarsi alla rappresentazione senza ampliarne la portata.

2.4 Marchi di colore

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), REMUE, i marchi di colore sono costituiti da marchi di un unico colore, senza contorni, o da una combinazione di colori, senza contorni.

1. I marchi costituiti esclusivamente da un unico colore (senza contorni) devono presentare:
   - una riproduzione del colore (obbligatoria);
   - un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto (obbligatorio).
2. I marchi composti esclusivamente da una combinazione di colori (senza contorni) devono presentare:
   - una riproduzione della combinazione di colori che mostri la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato (obbligatoria);
   - un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto (obbligatorio);
   - una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori (facoltativa).

Per quanto riguarda le combinazioni di colori, il REMUE recepisce la giurisprudenza secondo cui la rappresentazione «deve comportare una disposizione sistematica che associ i colori considerati in modo predeterminato e costante». In tale occasione la Corte di giustizia ha statuito che la semplice giustapposizione di due o più colori senza forma né contorno, o la menzione di due o più colori «in tutte le forme immaginabili», non presentano i caratteri di precisione e di costanza richiesti dalle prescrizioni normative (24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33-34).

Una eventuale combinazione di colori senza contorni non disposta sistematicamente in modo uniforme e predeterminato consentirebbe troppe combinazioni diverse che non permetterebbero alle autorità competenti e agli operatori economici di conoscere con esattezza la portata delle registrazioni.

Poiché la portata dell'oggetto di protezione del marchio è esclusivamente determinata dalla rappresentazione stessa, qualsiasi descrizione facoltativa che precisi la disposizione sistematica deve essere in linea con la rappresentazione (in altre parole, non può essere in contrasto con l'immagine mostrata) e non deve ampliarne l'oggetto (articolo 3, paragrafo 2, REMUE). Inoltre, la mancata concordanza tra la rappresentazione e la descrizione comporta una mancanza di chiarezza e precisione del marchio (articolo 3, paragrafo 2, REMUE).

Esempio di segni **accettabili** (con o senza descrizione):

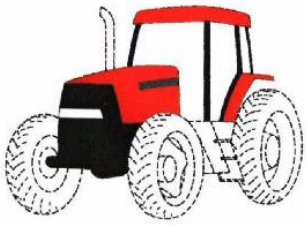
Segno	N. del caso
	MUE 11 055 811 Descrizione: il marchio è costituito da cinque strisce di colori, disposte orizzontalmente e direttamente una sopra l'altra, essendo la loro lunghezza diverse volte più ampia della loro altezza. La distribuzione del colore dall'alto verso il basso è la seguente: verde chiarissimo, verde chiaro, verde medio, verde scuro e verde scurissimo. Percentuale dei cinque colori: 20 % ciascuno.

Il segno può altresì indicare come i colori saranno applicati sui prodotti in questione, qualora si tratti di una rappresentazione iconica (in contrasto con una di tipo naturalistico), come mostrato negli esempi seguenti:

Segno	N. del caso

 Colori indicati: RAL 9018; NCS S 5040G5OY + RAL 9018 1 : 4; NCS S 5040G5OY + RAL 9018 2 : 3; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 3 : 2;NCS S 504050Y + RAL 9018 4 : 1: NCS S 5040G50Y. Descrizione: nessuna Classe 7 – *Convertitori di energia eolica e relative parti*.	MUE n. 2 346 542 03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU:T:2017:295
[I]l marchio contestato è stato registrato come marchio di colore (§ 36). Pertanto […] la forma trapezoidale verticale non rientra nell'oggetto di cui si chiede la tutela e tale elemento non definisce i contorni dei colori, ma serve unicamente a indicare come i colori saranno applicati sui prodotti in questione. Ne consegue che la tutela richiesta è per una combinazione specifica di colori applicata nella parte inferiore di un'asta, indipendentemente dalla forma di tale asta, che non rientra nell'oggetto di cui si chiede la tutela. (§ 40)	

Marchio	**N. del caso**

 Colori indicati: rosso, nero e grigio Descrizione: il marchio consiste nella combinazione dei colori rosso, nero e grigio, come applicati alle superfici esterne di un trattore, vale a dire rosso applicato al cofano, al tettuccio e ai cerchi delle ruote, grigio chiaro e scuro applicato al cofano con una striscia orizzontale e nero applicato alla griglia frontale del cofano, al telaio e alla profilatura verticale, come emerge dalla rappresentazione illustrativa allegata alla domanda.	MUE n. 9 045 907 [Nell'ambito del regime precedente, questo marchio è stato richiesto nella categoria «altro» tipo di marchio, precisando che si trattava di un marchio di posizione. L'esempio qui riportato serve a mostrare che lo stesso può essere depositato anche come marchio di colore (combinazione di colori), indicando il modo in cui la combinazione appare sui prodotti.]

2.5 Marchi sonori

L'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), REMUE, definisce i marchi sonori come marchi costituiti esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni.

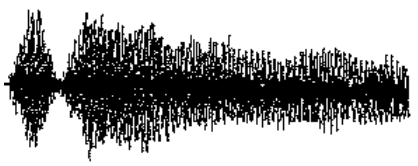
Le domande di MUE per marchi sonori possono contenere **unicamente** un file audio che riproduce il suono **o** una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale (per specifiche tecniche e ulteriori dettagli sui **mezzi validi** di rappresentazione di marchi sonori, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità).

Non saranno accettati altri mezzi di rappresentazione, quali onomatopee, note musicali in forma autonoma e sonogrammi, come rappresentazioni di marchi sonori nell'ambito di domande di MUE. In ogni caso, tali rappresentazioni non consentirebbero in misura sufficiente alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione.

- Descrizione di un suono mediante parole
  Una descrizione costituita da alcune note di un brano musicale, ad esempio «le prime 9 note di *Für Elise*», o una descrizione del suono mediante parole, ad esempio «il canto di un gallo» manca quantomeno di precisione e di chiarezza e non consente, pertanto, di determinare l'estensione della tutela richiesta (27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 59).
- Onomatopee

Sussiste una sfasatura tra l'onomatopea stessa, come viene pronunciata, e il suono o il rumore reale, ovvero la sequenza di suoni o di rumori reali, che essa intende imitare foneticamente (27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 60).

- Soltanto note musicali
  Una sequenza di note senza ulteriori precisazioni, come «mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la», non costituisce una riproduzione grafica. Tale descrizione, che non è né chiara, né precisa, né di per sé completa, non consente, in particolare, di determinare l'altezza e la durata dei suoni che compongono la melodia oggetto della domanda di registrazione e che costituiscono parametri essenziali per conoscere tale melodia e, pertanto, per definire il marchio stesso (27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 61).

Esempio di marchio sonoro non accettabile	
MUE n. 143 891 R 781/1999-4 (ROARING LION) Il (presunto) sonogramma è stato considerato incompleto, poiché non conteneva una rappresentazione in scala dell'asse temporale e dell'asse delle frequenze (punto 28).	

Esempio di marchi sonori accettabili	
PC 11 ([11]) Parola inventata	Sebbene l'elemento verbale percepito nel suono non abbia significato, la rappresentazione del marchio sonoro consente alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione.
PC 11 Rumori stradali	La rappresentazione del marchio sonoro consente alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione, nonostante la percezione congiunta di molti suoni diversi nel file.

[11] Nel quadro della Rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, gli uffici dei marchi dell'Unione europea hanno concordato una Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (denominata Prassi comune 11 o PC11). Sono stati concordati esempi di rappresentazioni di marchi sonori, marchi di movimento e marchi multimediali che possono/non possono consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione.

2.6 Marchi di movimento

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera h), REMUE, un marchio di movimento è un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento.

La definizione non circoscrive i marchi di movimento a quelli costituiti da un movimento. Un segno può altresì qualificarsi come marchio di movimento qualora mostri un cambiamento di posizione degli elementi (per esempio una sequenza di immagini statiche). I marchi di movimento non includono il suono (cfr. la definizione di un marchio multimediale che segue).

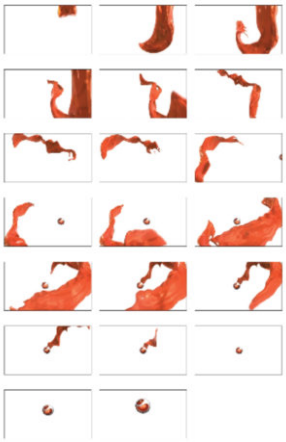
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera h), REMUE, i marchi di movimento devono essere rappresentati presentando:

- un file video che illustra il movimento o il cambiamento di posizione, oppure;
- una serie di immagini statiche in sequenza che mostrano il movimento; le immagini possono essere numerate o accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza.

A un marchio di movimento **può essere negata** la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE, solo quando una «persona ragionevolmente attenta, con livelli di percezione e intelligenza normali, in sede di consultazione del registro dei marchi dell'Unione europea [non] sarebbe in grado di comprendere esattamente ciò che rappresenta il marchio di movimento senza dover compiere un notevole sforzo intellettivo o immaginativo» [23/09/2010, R 443/2010-2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (MOVEMENT MARK), § 20].

Esempi di rappresentazioni **accettabili per i marchi di movimento**.

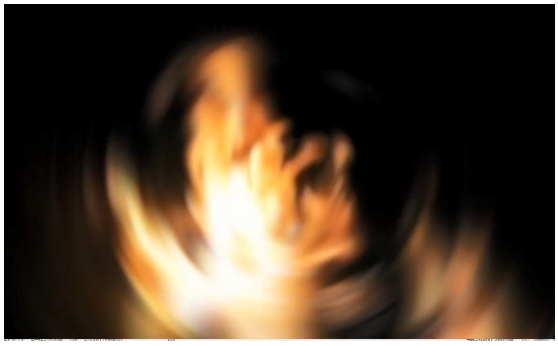
Segno	**N. del caso**

 Descrizione: si tratta di un marchio di movimento a colori. La natura del movimento è quella di un nastro dall'aspetto liquido che scorre («nastro»). Il nastro scorre ondeggiando e culmina in una forma sferica («sfera»). Il movimento dura all'incirca 6 secondi. Le immagini statiche in sequenza si susseguono tra loro a un intervallo di circa 0,3 secondi, in modo uniforme dall'inizio alla fine della sequenza. La prima immagine statica si trova in alto a sinistra. L'ultima (la 20ª) è quella di mezzo nella riga inferiore. Le immagini statiche seguono una progressione da sinistra verso destra in ogni riga, prima di passare alla riga successiva. La sequenza esatta delle immagini statiche è la seguente: nella prima immagine, il nastro entra nel bordo superiore del riquadro e scorre verso il bordo destro del riquadro, prima di risalire dalla seconda alla sesta immagine. Durante quella fase del movimento (nella quarta immagine statica) viene mostrata la fine del nastro, producendo l'effetto di un nastro che scorre. Dalla sesta alla diciassettesima immagine statica, il nastro scorre in senso antiorario, all'interno del riquadro. Dalla nona immagine statica in poi, la sfera appare nel centro del riquadro. La parte interna della sfera è dello stesso colore del nastro. Il nastro scorre attorno alla sfera. Nella quattordicesima immagine statica, il nastro entra nella sfera, come se fosse tirato all'interno. Dalla quindicesima alla diciassettesima immagine statica, il nastro scompare dentro la sfera. Nella diciannovesima e ventesima immagine statica, la sfera si sposta verso l'osservatore, aumentando di dimensione e terminando il movimento.	MUE n. 8 581 977 RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (al.) R 443/2010 2

Segno	**MUE n.**

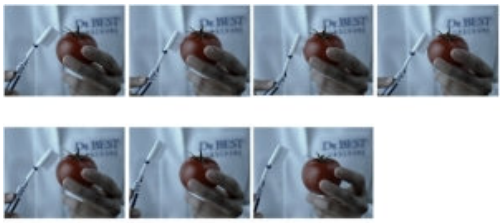
 Descrizione: il marchio è una sequenza animata con due segmenti svasati che si uniscono nella parte superiore destra del marchio. Durante la sequenza animata, un oggetto geometrico si muove verso l'alto accanto al primo segmento e poi verso il basso accanto al secondo segmento, mentre singole linee all'interno di ciascun segmento si schiariscono. La punteggiatura presente nel marchio serve solo per l'ombreggiatura. L'intera sequenza animata ha una durata compresa tra uno e due secondi.	MUE n. 5 338 629

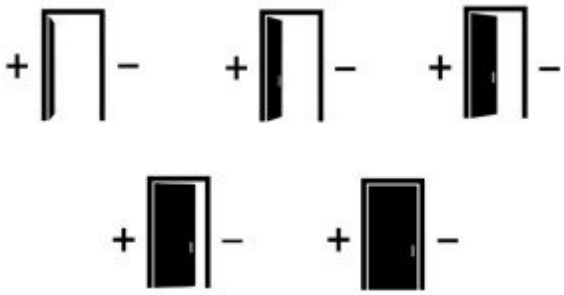
Esempi di rappresentazioni accettabili per marchi di movimento della PC11 ([12]).

 LINK	Sebbene si tratti di un'immagine sfocata, la rappresentazione di questo marchio di movimento consente alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione.
 LINK	Sebbene la rappresentazione di questo marchio di movimento contenga immagini non identificabili, consente alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione.

Esempi di rappresentazioni **non accettabili per i marchi di movimento**.

12 Nel quadro della rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, gli uffici dei marchi dell'Unione europea hanno concordato una Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (denominata Prassi comune 11 o PC11). Sono stati concordati esempi di rappresentazioni di marchi sonori, marchi di movimento e marchi multimediali che possono/non possono consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione.

Segno	MUE n.
 Descrizione: il marchio comprende un'immagine in movimento che consiste in uno spazzolino da denti che si sposta verso un pomodoro, fa pressione su quest'ultimo senza rovinarne la buccia e si allontana dallo stesso.	Domanda di MUE n. 9 742 974
L'Ufficio ha respinto la domanda perché non era possibile stabilire il movimento preciso dalla descrizione fornita unitamente alla rappresentazione.	

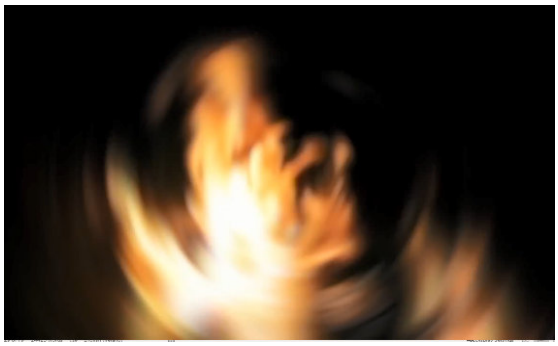
Segno	MUE n.
 Descrizione: il marchio è composto da una sequenza animata su uno sfondo neutro, e consiste in una porta che può essere aperta nelle seguenti tre posizioni: aperta/mezza aperta/chiusa o chiusa/mezza aperta/aperta, utilizzando i simboli «+» e «-». La durata dell'animazione tra le posizioni è mezzo secondo. La porta e la relativa cornice sono rettangolari e sono a mo' di semplice disegno geometrico, con una maniglietta rettangolare e con l'apertura su uno sfondo neutro. I simboli «+» e «-» sono posizionati lungo i due lati lunghi della cornice.	MUE n. 16 023 095
L'Ufficio ha respinto la domanda in quanto non era possibile stabilire il movimento preciso a partire dalla descrizione fornita con la rappresentazione grafica. Un segno composto dall'apertura e dalla chiusura di una porta premendo dei pulsanti a sinistra o destra del segno si presta all'interpretazione personale del consumatore. Pertanto il segno non può soddisfare i requisiti di chiarezza e precisione di cui all'articolo 4 RMUE, in quanto ogni consumatore lo interpreterebbe in modo diverso e terrebbe conto di una sequenza diversa del marchio di movimento.	

2.7 Marchi multimediali

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera i), REMUE, un marchio multimediale è un marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione.

Ai sensi di tale articolo, un marchio multimediale deve essere «rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono».

Esempi di rappresentazioni accettabili per marchi di movimento della PC11 ([13]):

 LINK	Sebbene sia costituita da un'immagine sfocata e l'elemento verbale percepito nel suono non abbia significato, la rappresentazione di questo marchio multimediale consente alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione..

2.8 Marchi olografici

L'articolo 3, paragrafo 3, lettera j), REMUE definisce un marchio olografico come un marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche, aggiungendo che «è rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico nella sua interezza»

2.9 Altri marchi

I seguenti tipi di marchi non sono esplicitamente inclusi nell'elenco non esaustivo di tipi di marchi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, REMUE. Rientrano nella categoria del tipo di marchio «altro».

[13] Nel quadro della Rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, gli uffici dei marchi dell'Unione europea hanno concordato una Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (denominata Prassi comune 11 o PC11). Sono stati concordati esempi di rappresentazioni di marchi sonori, marchi di movimento e marchi multimediali che possono/non possono consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione.

2.9.1 Allestimento di uno spazio di vendita

Nella sentenza del 10/07/2014, C-421/13, Apple Store, EU:C:2014:2070, § 19, la Corte di giustizia ha dichiarato che una rappresentazione che raffigura l'allestimento di uno spazio di vendita può costituire un marchio a condizione che sia atta a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. L'allestimento era rappresentato per mezzo di un unico disegno, composto da un insieme continuo di linee, di contorni e di forme, senza alcuna indicazione riguardante le dimensioni o le proporzioni.

Segno	Caso
	10/07/2014, C-421/13, Apple Store, EU:C:2014:2070

A seguito della suddetta sentenza, non si può escludere che i requisiti della rappresentazione che raffigura l'allestimento di uno spazio di vendita siano soddisfatti unicamente con un disegno composto da un insieme continuo di linee, di contorni e di forme, privo di indicazioni riguardanti le dimensioni e le proporzioni nella descrizione. La Corte di giustizia ha dichiarato che, in tal caso, il marchio potrebbe essere registrato a condizione che il segno sia in grado di distinguere i servizi del richiedente la registrazione da quelli di altre imprese e se non trovano applicazione altri impedimenti.

Siccome una rappresentazione che raffigura l'allestimento di uno spazio di vendita non è strettamente coperta da uno dei tipi di marchi elencati nell'articolo 3, paragrafo 3, REMUE, la rappresentazione deve soddisfare i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, REMUE e può essere corredata di una descrizione che specifica chiaramente l'oggetto di cui si chiede la protezione.

2.9.2 Odori/marchi olfattivi

Attualmente non è possibile rappresentare odori in conformità dell'articolo 4, RMUE, in quanto l'oggetto della protezione non può essere determinato con chiarezza e precisione **con la tecnologia generalmente disponibile**.

L'articolo 3, paragrafo 9, REMUE esclude specificamente il deposito di campioni.

Quelli che seguono sono esempi di mezzi di rappresentazione di un odore non soddisfacenti:

- *Formula chimica*
  Solo gli esperti in chimica riconoscerebbero l'odore in questione in una tale formula.

- *Riproduzione e descrizione verbale*
  I requisiti di riproduzione non sono soddisfatti attraverso:
  - una riproduzione grafica dell'odore;
  - una descrizione verbale dell'odore;
  - una loro combinazione (riproduzione grafica e descrizione verbale).

Segno	**N. del caso**
 Descrizione del marchio: odore di fragole mature	MUE n. 1 122 118
27/10/2005, T-305/04, Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34 Il Tribunale ha considerato che l'odore di fragole muta da una varietà all'altra e la descrizione «odore di fragole mature» può riferirsi a diverse varietà e pertanto a odori distinti. La descrizione non è stata giudicata né univoca né precisa e non ha eliminato tutti gli elementi di soggettività nel processo di identificazione e di percezione del segno rivendicato.	

Nella sentenza del 12/12/2002, C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, § 69-73, la Corte di giustizia ha respinto la possibilità di rappresentare un marchio olfattivo attraverso una formula chimica, mediante una descrizione verbale, con il deposito di un campione di un odore o attraverso una combinazione di tali elementi.

Non esiste attualmente una classificazione internazionale di odori generalmente riconosciuta che consenta, in modo analogo ai codici internazionali di colore o alla scrittura musicale, l'identificazione obiettiva e precisa di un segno olfattivo grazie all'attribuzione di una denominazione o di un codice preciso e tipico di ciascun odore (27/10/2005, T-305/04, Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34).

2.9.3 Marchi gustativi

Attualmente non è possibile rappresentare gusti in conformità dell'articolo 4, RMUE, in quanto l'articolo 3, paragrafo 9, REMUE esclude specificamente il deposito di campioni e l'oggetto della protezione non può essere determinato con chiarezza e precisione **con la tecnologia generalmente disponibile**.

Le argomentazioni menzionate al punto 2.9.2 che precede sono applicabili in modo analogo ai marchi gustativi [04/08/2003, R 120/2001-2, IL GUSTO DEL GUSTO DI FRAGOLA ARTIFICIALE (SEGNO GUSTATIVO)).

2.9.4 Marchi tattili

Attualmente non è possibile rappresentare l'effetto tattile di un determinato materiale o struttura superficiale in conformità dell'articolo 4, RMUE, in quanto l'articolo 3, paragrafo 9, REMUE esclude specificamente il deposito di campioni e l'oggetto della

protezione non può essere determinato con chiarezza e precisione con la tecnologia generalmente disponibile.

Le argomentazioni menzionate al punto 2.9.2 che precede sono applicabili in modo analogo ai marchi tattili [27/05/2015, R 2588/2014-2, MOTIVO IN RILIEVO SU UNA SUPERFICIE LISCIA DELLA BOTTIGLIA (MARCHIO TATTILE)).

3 Relazione con altre disposizioni del RMUE

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE sancisce l'obbligo da parte dell'Ufficio di respingere i segni che non sono conformi all'articolo 4, RMUE. Se il segno non soddisfa tali requisiti e la rappresentazione non è chiara e precisa, la domanda non sarà esaminata alla luce degli altri impedimenti assoluti alla registrazione.

Secondo l'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE, non possono essere superati dal carattere distintivo acquisito in seguito all'uso del marchio.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 4

Impedimenti assoluti alla registrazione

Capitolo 3

Marchi privi di carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE)

Indice

1 Osservazioni generali....398

2 Elementi denominativi....398

3 Singole lettere....400

3.1 Considerazioni generali....400

3.2 Esempi....401

4 Slogan: valutazione del carattere distintivo....402

5 Elementi figurativi semplici....407

6 Elementi figurativi di uso comune....413

7 Simboli tipografici....414

8 Pittogrammi....417

9 Etichette comuni/non distintive....424

10 Marchi di forma....426

10.1 Osservazioni preliminari....426

10.2 Forme non correlate ai prodotti o servizi stessi....426

10.3 Forme costituite dalla forma dei prodotti stessi o forme collegate ai prodotti o servizi; forma della confezione o dei contenitori....427

10.3.1 Elementi e fattori che influenzano il carattere distintivo del segno nel suo complesso quando la forma non è distintiva (PC9)....429

10.3.2 Forma dei prodotti stessi o forme collegate ai prodotti o servizi....452

10.3.3 Forma della confezione o dei contenitori....457

11 Marchi di posizione....460

12 Marchi con motivi....462

13 Marchi di colore....468

13.1 Colori specifici....468

13.2 Combinazioni di colori....471

14 Marchi sonori....474

15 Marchi di movimento....482

16 Marchi multimediali....484

17 Marchi olografici....486

1 Osservazioni generali

Il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, significa che il segno permette di identificare i prodotti e/o servizi per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un'impresa determinata e dunque di distinguere tali prodotti e/o servizi da quelli di altre imprese [29/04/2004, C468/01 P - C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33]. Questo carattere distintivo dev'essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 e giurisprudenza ivi citata).

Un grado minimo di carattere distintivo è sufficiente per evitare l'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (03/04/2019, T-555/18, See More. Reach More. Treat More., EU:T:2019:13, § 19).

Un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è, per tali motivi, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi prodotti o servizi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

Analogamente, anche se un dato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo per quanto riguarda i prodotti e i servizi interessati, fino al punto che un'opposizione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applicherebbe, sarebbe comunque suscettibile di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in quanto esso sarà percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi in questione ma che non ne indica l'origine. È ciò che è accaduto con il termine «medi», che è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 22).

Un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE si applica anche nei casi in cui la struttura lessicale utilizzata, sebbene non sia corretta da un punto di vista grammaticale, può essere considerata comune nel linguaggio pubblicitario e nel contesto commerciale di cui trattasi (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32).

2 Elementi denominativi

Le parole sono non distintive o non possono conferire carattere distintivo a un segno composto se sono usate così frequentemente da aver perso qualsiasi capacità di

distinguere prodotti e servizi. I termini di seguito menzionati, da soli o in combinazione con altri elementi non registrabili, non sono conformi a questa disposizione.

I termini che indicano soltanto una particolare **qualità o funzione positiva o accattivante** dei prodotti e servizi vanno respinti, da soli e/o in combinazione con termini descrittivi:

- **ECO** in quanto denota «ecologico» (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25; 15/01/2013, T-625/11, EcoDoor, EU:T:2013:14, § 21);
- **FLEX** e **FLEXI** in quanto riferiti a «flessibile» (13/06/2014, T-352/12, Flexi, EU:T:2014:519, §20-21)
- **GREEN** in quanto «ecocompatibile» (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 24);
- **MEDI** in quanto riferito a «medico» (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369);
- **MULTI** in quanto riferito a «molto, molti, più d'uno» (17/11/2005, R 904/2004-2, MULTI)
- **MINI** in quanto denota «molto piccolo» o «piccolo» (17/12/1999, R 62/1999-2, MINIRISC)
- **MEGA** in quanto denota «grande» (28/04/2015, T-137/13, MEGARAIL, EU:T:2015:232, § 38);
- **Premium/PREMIUM** in quanto riferito a «della migliore qualità» (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 46-49, 56, 58; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 26);
- **PRO** in quanto indicazione che i prodotti designati sono destinati a «professionisti» o fungono da «supporto» a qualcosa (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32).
- **PLUS** in quanto denota «ulteriore, aggiuntivo, di qualità superiore, eccellente nel suo genere» (15/12/1999, R 329/1999 1, PLATINUM PLUS);
- **SUPER** in quanto sottolinea le «qualità positive dei prodotti o servizi» 19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 23-30; 20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro / Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 26);
- **ULTRA** in quanto denota «estremamente» (09/12/2002, R 333/2002-1, ULTRAFLEX)
- **UNIVERSAL** in quanto riferito a prodotti «idonei a un uso generale o universale» (02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 22, 28).

I suffissi di domini **di primo livello** quali «**.com**» indicano solo il luogo in cui le informazioni possono essere reperite su Internet e quindi non possono rendere registrabile un marchio descrittivo o altrimenti suscettibile di obiezione. Quindi, www.books.com è suscettibile di obiezione per il materiale stampato al pari del termine «books» preso da solo. Il Tribunale lo ha confermato nella sentenza del 21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22, dove è stato rilevato che l'elemento «.com» è un elemento tecnico e generico, il cui uso è richiesto nella normale struttura dell'indirizzo di un sito Internet commerciale. Inoltre, può anche indicare che i prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio possono essere ottenuti o visualizzati online, o sono legati a Internet. Di conseguenza, l'elemento in questione deve essere

considerato anche privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti o servizi interessati.

Le abbreviazioni della **forma giuridica di una società commerciale**, come Ltd., GmbH, ecc., non possono aggiungere alcun carattere distintivo al segno.

I nomi di singole persone sono di solito distintivi, a prescindere dalla frequenza del nome e anche nel caso dei cognomi più comuni come Jones o García, (16/09/2004, C-404/02, Nichols, EU:C:2004:538, § 26, 30) e persone note (compresi i capi di Stato). Tuttavia, sarà sollevata un'obiezione se il nome può essere percepito **anche** come termine non distintivo in relazione ai prodotti e servizi (ad esempio «Baker» per prodotti di pasticceria).

Per obiezioni basate su titoli di libri, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, capitolo 4, Marchi descrittivi, punto 2.7.2, Titoli di libri.

3 Singole lettere[14]

3.1 Considerazioni generali

Nella sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, la Corte di giustizia ha stabilito che, nel caso di marchi costituiti da singole lettere rappresentate in caratteri standard senza modifiche grafiche, occorre valutare se il segno in questione è in grado di distinguere i diversi prodotti e servizi nel contesto di un **esame, sulla base dei fatti, concentrandosi sui prodotti o servizi interessati** (punto 39).

La Corte di giustizia ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 4, RMUE, le lettere sono tra le categorie di segni di cui può essere costituito un marchio dell'Unione europea, a condizione che siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (punto 28), e ha sottolineato che la registrazione di un segno come marchio non richiede uno specifico livello di creatività linguistica o artistica o d'immaginazione da parte del richiedente.

Pur riconoscendo che è legittimo prendere in considerazione le difficoltà di stabilire il carattere distintivo che può essere associato a determinate categorie di marchi a causa della loro stessa natura, e che può risultare più difficile stabilire il carattere distintivo per i marchi costituiti da una singola lettera che per altri marchi denominativi (punto 39), la Corte ha chiaramente affermato che tali circostanze non giustificano la definizione di criteri specifici ad integrazione del criterio del carattere distintivo o in deroga ad esso, come interpretato dalla giurisprudenza (punti 33-39).

Per quanto riguarda l'onere della prova, la Corte di giustizia ha affermato che in sede di esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, l'Ufficio è tenuto ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE ad esaminare, d'ufficio, i fatti rilevanti che

[14] Questa parte tratta di lettere singole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE. Per quanto riguarda lettere singole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, cfr. le Direttive, parte B Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 4, Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, punto 2.8).

potrebbero portare a sollevare un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE e che tale requisito non può essere relativizzato o ribaltato, a detrimento del richiedente il marchio dell'Unione europea (punti 55-58). Di conseguenza, spetta all'Ufficio spiegare, con ragionamento motivato, perché un marchio costituito da una singola lettera rappresentata in caratteri standard è privo di carattere distintivo.

È quindi necessario effettuare un esame approfondito basato sulle **specifiche circostanze fattuali del caso di specie**, al fine di valutare se una determinata singola lettera rappresentata in caratteri standard può funzionare come un marchio per i prodotti/servizi in questione. Questa esigenza di una valutazione fattuale implica che non è possibile fare affidamento su ipotesi (come ad esempio che i consumatori non sono generalmente abituati a vedere singole lettere come marchi).

Di conseguenza, in sede di esame di marchi costituiti da singole lettere, si devono evitare argomentazioni generiche, prive di fondamento, come quelle relative alla disponibilità dei segni, dato il numero limitato di lettere. L'Ufficio è tenuto a stabilire, sulla base di una valutazione fattuale, perché il marchio oggetto della domanda sarebbe suscettibile di obiezione.

È quindi chiaro che l'esame dei marchi costituiti da una singola lettera deve essere accurato e rigoroso, e che ogni caso richiede un attento esame per quanto riguarda la presenza di carattere distintivo intrinseco di una determinata lettera per i prodotti e/o servizi in questione.

3.2 Esempi

Per esempio, in settori tecnici come quelli che riguardano computer, macchine, motori e strumenti, è più probabile che le singole lettere siano percepite come riferimenti tecnici, di modelli o di catalogo piuttosto che come indicatori di origine, sebbene da una valutazione fattuale dovrebbe emergere chiaramente di che cosa si tratta.

A seconda del risultato dell'esame preliminare, un marchio costituito da una singola lettera, rappresentato in caratteri standard, potrebbe essere suscettibile di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in quanto è privo di carattere distintivo intrinseco per i prodotti e/o servizi interessati o per parte di essi.

Questo sarebbe il caso, ad esempio, di un marchio costituito dalla sola lettera «C» per «succhi di frutta», dal momento che questa lettera viene comunemente utilizzata per designare la vitamina C. Il pubblico di riferimento non percepirebbe un marchio siffatto come un segno distintivo dell'origine commerciale dei prodotti in questione.

Un altro esempio di mancanza di carattere distintivo sarebbe un marchio costituito da singole lettere oggetto di domanda in relazione al tipo di cubi giocattolo utilizzati per insegnare ai bambini come costruire parole. Le singole lettere in questo esempio non sono utilizzate come segno per distinguere l'origine commerciale dei prodotti in questione.

Sebbene in questo caso non esista una relazione descrittiva diretta tra le lettere e i prodotti, un marchio costituito da una singola lettera sarebbe privo di carattere

distintivo perché, quando si tratta di cubi giocattolo, i consumatori sono più abituati a vedere le singole lettere o con una connotazione funzionale o con una connotazione utilitaristica, piuttosto che come indicatori di un'origine commerciale.

Tuttavia, se non è possibile stabilire che una determinata lettera singola è priva di carattere distintivo per i prodotti e/o servizi in questione, essa deve essere accettata anche se rappresentata in caratteri standard o in un modo piuttosto semplice.

Ad esempio, la lettera è stata accettata per *trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi* nella Classe 39 e *servizi di ristorazione; alloggi temporanei* nella Classe 43 (30/09/2010, R 1008/2010-2, W (fig.), § 12-21).

Per ulteriori esempi cfr. le Direttive, parte B Esame, sezione 4 Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 4 Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE).

4 Slogan: valutazione del carattere distintivo

La Corte di giustizia ha stabilito che non è opportuno applicare agli slogan criteri più rigorosi di quelli applicabili ad altri tipi di segni nella valutazione del loro carattere distintivo (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460 e giurisprudenza ivi citata).

Slogan pubblicitari sono suscettibili di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, se il pubblico di riferimento li percepisce solo come una semplice formula promozionale. Tuttavia, sono considerati distintivi se, a parte la loro funzione promozionale, il pubblico li percepisce come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o servizi in questione.

La Corte di giustizia ha fornito i **seguenti criteri** da utilizzare in sede di valutazione del carattere distintivo di uno slogan (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 37).

È possibile che uno slogan pubblicitario sia distintivo ogniqualvolta è considerato più di un semplice messaggio pubblicitario che esalta le qualità dei prodotti o dei servizi in questione, in quanto:

- costituisce un gioco di parole e/o
- introduce elementi di intrigo concettuale o sorpresa, in modo che possa essere percepito come segno fantasioso, sorprendente o inaspettato, e/o
- ha qualche particolare originalità o risonanza e/o
- innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo.

Oltre a quanto sopra, le seguenti caratteristiche di uno slogan possono contribuire perché possa essere riconosciuto il suo carattere distintivo:

- strutture sintattiche insolite

- l'uso di artifici linguistici e stilistici, come ad esempio allitterazioni, metafore, rima, paradosso ecc.

Tuttavia, l'uso di forme grammaticali non ortodosse deve essere valutato attentamente in quanto gli slogan pubblicitari sono spesso scritti in forma semplificata, in modo da renderli più concisi e accattivanti (24/01/2008, T-88/06, Safety 1st, EU:T:2008:15, § 40). Ciò significa che la mancanza di elementi grammaticali come ad esempio articoli determinativi o pronomi («il», «esso» ecc.), congiunzioni («o», «e» ecc.) o preposizioni («di», «per» ecc.) può non essere sempre sufficiente a rendere lo slogan distintivo. Nella sentenza *Safety 1st*, il Tribunale ha ritenuto che l'uso di «1st» invece di «first» non era sufficientemente non ortodosso da aggiungere carattere distintivo al marchio.

Uno slogan il cui significato è vago o impenetrabile o la cui interpretazione richiede un notevole sforzo mentale da parte dei consumatori interessati è anche probabile che sia distintivo, in quanto i consumatori non sarebbero in grado di stabilire un nesso chiaro e diretto con i prodotti e i servizi il cui marchio è soggetto a protezione.

Il fatto che i**l pubblico di riferimento sia uno specialista** e che il suo livello di attenzione sia superiore alla media non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. Come affermato dalla Corte di giustizia, «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

Inoltre, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale, il livello di attenzione del pubblico di riferimento può essere **relativamente basso** per quanto riguarda le indicazioni promozionali, che si tratti dei consumatori finali medi o di un pubblico più attento, composto da specialisti o da consumatori avveduti. Tale conclusione è applicabile anche a prodotti e/o servizi per i quali il livello di attenzione del pubblico di riferimento è generalmente elevato, quali servizi finanziari e monetari (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:54, § 27; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 e giurisprudenza ivi citata).

I seguenti esempi mostrano alcune delle diverse funzioni che possono avere gli slogan e gli argomenti che possono sostenere un'**obiezione** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

MUE	**Funzione principale**	**N. del caso**
MUE n. 5 904 438 MORE THAN JUST A CARD per la Classe 36 (*banca, servizi di carte di credito e di debito*)	Dichiarazione del servizio clienti	R 1608/2007-4

Obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE Lo slogan si limita a dare informazioni sui prodotti e i servizi per i quali si richiede la protezione. È il tipo di linguaggio che un soggetto di lingua inglese userebbe per descrivere una carta bancaria che è un po' fuori dal comune; trasmette altresì l'idea che la carta offra un pacchetto di benvenuto che non è ovvio a prima vista. Il fatto che lo slogan non specifichi di quali vantaggi si tratti, vale a dire, che il marchio non descriva un servizio o una caratteristica specifici della «carta», non rende distintivo il marchio.		
MUE	**Funzione principale**	**N. del caso**
MUE n. 7 394 414 WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD per la Classe 40	Dichiarazione del servizio clienti	(Decisione dell'esaminatore senza causa presso la commissione di ricorso)
Obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE Il marchio è un messaggio promozionale elogiativo che mette in evidenza gli aspetti positivi dei servizi, vale a dire che essi contribuiscono a ottenere la migliore posizione nel mercato e a mantenerla in futuro.		
MUE	**Funzione principale**	**N. del caso**
MUE n. 6 173 249 SAVE OUR EARTH NOW per le Classi 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 e 28	Dichiarazione di valore o motto politico	R 1198/2008-4
Obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE Il segno è un appello semplice e diretto ad agire e a contribuire al benessere della terra, favorendo l'acquisto di prodotti eco-compatibili. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, che la parola «now» [ora] costituisce un elemento originale dal momento che nessuno crederà che con l'acquisto dei prodotti in questione salverà letteralmente la Terra ora, la parola «NOW» è una parola emotiva comunemente usata nel marketing per spingere i consumatori a consumare, a ottenere ciò che vogliono senza aspettare; è un invito all'azione. Il consumatore di riferimento riconoscerà immediatamente il segno e lo percepirà come un'espressione promozionale elogiativa che indica che le merci rappresentano un'alternativa ecologica ad altri prodotti dello stesso tipo, e non come un'indicazione di origine commerciale.		
MUE	**Funzione principale**	**N. del caso**

MUE n. 4 885 323 DRINK WATER, NOT SUGAR per le Classi 25, 32 e 33	Dichiarazione di ispirazione o motivazionale	R 718/2007-2
Obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE Il marchio è uno slogan banale, che si limita a trasmettere l'idea che il consumatore starà bevendo acqua e non una bevanda zuccherata. Il marchio manca di qualsiasi significato secondario o dissimulato, non ha elementi fantasiosi e il suo messaggio al consumatore è semplice, diretto e inequivocabile. Per questi motivi, è improbabile che possa essere percepito come un segno di origine commerciale. Si vede subito che il marchio consiste semplicemente di un buon consiglio, cioè che è meglio da un punto di vista della salute bere acqua non zuccherata. Quale modo migliore per promuovere tali prodotti se non con un'espressione come DRINK WATER, NOT SUGAR [BEVI ACQUA, NON ZUCCHERO]? I consumatori la leggeranno con approvazione, ma guarderanno altrove sul prodotto per vedere il marchio.		
MUE	**Funzione principale**	**N. del caso**
DREAM IT, DO IT! per le Classi 35, 36, 41 e 45	Dichiarazione di ispirazione o motivazione	02/07/2008, T-186/07, EU:T:2008:244
Il pubblico di riferimento anglofono la considererà come un invito o incoraggiamento a realizzare i propri sogni e, secondo il messaggio trasmesso, i prodotti coperti dal marchio gli consentiranno di farlo.		
MUE	**Funzione principale**	**N. del caso**
VALORES DE FUTURO per la Classe 41	Dichiarazione di valore	06/12/2013, T-428/12, EU:T:2013:629
Obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE Il pubblico di riferimento, di fronte all'espressione VALORES DE FUTURO percepirà un messaggio elogiativo il cui unico scopo è quello di dare un giudizio positivo dei servizi in questione.		
MUE	**Funzione principale**	**N. del caso**
INVESTING FOR A NEW WORLD Classi 35 e 36	Dichiarazione di valore	29/01/2015, T-59/14

Obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE Il segno INVESTING FOR A NEW WORLD, considerato nel complesso, può essere compreso facilmente dal pubblico di riferimento in considerazione delle parole inglesi d'uso comune dalle quali è costituito, significando che i servizi offerti sono destinati alle esigenze di un mondo nuovo. Poiché tutti i servizi coperti dal marchio richiesto riguardano attività correlate alla finanza e hanno uno stretto collegamento con la parola «investimento», la Commissione di ricorso aveva concluso a ragione che il messaggio trasmesso dall'espressione «investing for a new world» (investire per un mondo nuovo) era che, con l'acquisto dei servizi in questione, il denaro o capitale investito avrebbe creato un'opportunità in un mondo nuovo, recando una connotazione positiva. Anche il Tribunale ha ritenuto che il fatto che l'espressione in questione potesse essere interpretata in una serie di modi non ne modificava il carattere elogiativo.		
MUE	**Funzione principale**	**N. del caso**
SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY per le Classi 35 and 36	Dichiarazione di valore	29/01/2015, T-609/13
Obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE L'espressione «so what do I do with my money» spinge i consumatori a chiedersi cosa fare con le proprie risorse e attività finanziarie. Nel caso in esame, il consumatore medio, ragionevolmente informato e ragionevolmente attento e avveduto nei confronti dei servizi coperti dalla domanda di registrazione, leggendo o sentendo l'espressione, si chiederà se sta usando il proprio denaro efficacemente.		
MUE	**Funzione principale**	**N. del caso**
PIONEERING FOR YOU per le Classi 7, 9, 11, 37 e 42	Dichiarazione di valore	12/12/2014, T-601/13, EU:T:2014:1067
Obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE Il segno sarebbe inteso come «innovativo per te». Il significato del segno è chiaro e non lascia dubbi. La struttura del segno è grammaticalmente corretta e non innesca processi mentali per arrivare al suo significato. Si tratta, nel complesso, di un messaggio semplice che potrebbe essere attribuito a qualsiasi produttore o prestatore di servizi con la conseguenza naturale che non indica l'origine dei prodotti o servizi.		

Alcuni esempi di slogan accettati:

MUE	**Classi**	**N. del caso**

SITEINSIGHTS	Classi 9 e 42	R 879/2011-2, MUE n. 9 284 597
Il marchio «SITEINSIGHTS» mostra un certo grado di originalità e di espressività, che lo rende facile da ricordare. Esso contiene un gioco di parole, poiché la parola «SITE» e l'elemento «SIGHT» contenuto nella parola «SITEINSIGHTS» sono pronunciati in modo identico.		
MUE	**Classi**	**N. del caso**
WET DUST CAN'T FLY	Classi 3, 7 e 37	22/01/2015, T-133/13, EU:T:2015:46
Il concetto di «wet dust» (polvere bagnata) è letteralmente impreciso, dato che la polvere non è più polvere quando è bagnata. Di conseguenza, la giustapposizione di quelle due parole conferisce al concetto un carattere fantasioso e distintivo.		
MUE	**Classi**	**N. del caso**
LOVE TO LOUNGE	Classe 25	15/09/2017, T-305/16, EU:T:2017:607
Quando il marchio viene utilizzato in relazione ai prodotti in questione, ovvero abbigliamento, calzature e copricapo, il pubblico di riferimento dovrà collocare tale marchio in un determinato contesto, operazione che richiede uno sforzo intellettuale. Il marchio controverso consentirà ai consumatori di identificare l'origine commerciale dei prodotti in questione. Di conseguenza, tale marchio ha un carattere distintivo intrinseco.		

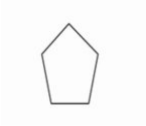
Uno slogan è suscettibile di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, se trasmette immediatamente le informazioni relative al tipo, alla qualità, alla destinazione o ad altre caratteristiche dei prodotti o servizi (cfr. le Direttive, parte B Esame, sezione 4 Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 4 Marchi descrittivi, articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE).

5 Elementi figurativi semplici

Raffigurazioni geometriche semplici quali cerchi, linee, rettangoli o pentagoni comuni non sono in grado di trasmettere un messaggio che possa essere ricordato dai consumatori e, di conseguenza, non saranno visti da questi ultimi come un marchio.

Come rilevato dal Tribunale, un segno estremamente semplice e che consista di una figura geometrica basica, come un cerchio, una linea, un rettangolo o un pentagono, non è capace, in quanto tale, di trasmettere un messaggio che i consumatori possano memorizzare, di modo che essi non percepirebbero un segno siffatto come marchio (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22).

Esempi di marchi respinti

Segno	Prodotti e servizi	Motivazione	N° del caso
	Classe 33	Il segno è costituito semplicemente da un normale pentagono, una semplice figura geometrica. La forma geometrica, se per caso fosse la forma dell'etichetta, sarebbe percepita con uno scopo funzionale o estetico, piuttosto che una funzione di origine.	12/09/2007, T-304/05, Pentagon
	Classi 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35-39, 41-45	Il segno sarà percepito come una forma geometrica eccessivamente semplice, essenzialmente come un parallelogramma. Per adempiere la funzione d'identificazione di un marchio, un parallelogramma deve contenere elementi che lo distinguano rispetto alle rappresentazioni di altri parallelogrammi. Le due caratteristiche del segno sono il fatto che è leggermente inclinato verso destra e che la base è leggermente arrotondata e allungato verso sinistra. Il consumatore generico non percepirebbe tali sfumature.	13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176

Segno	Prodotti e servizi	Motivazione	N° del caso
	Classi 14, 18, 25	Il segno non contiene elementi che possano essere facilmente e immediatamente memorizzati da un pubblico di riferimento attento. Esso sarà percepito solo come elemento decorativo, indipendentemente dal fatto che si riferisca a prodotti della Classe 14 o a quelli delle Classi 18 e 25.	29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364
	Classi 3, 18, 24, 43, 44	Il segno è costituito soltanto da una semplice figura geometrica di colore verde. Il colore specifico è comunemente e ampiamente usato nella pubblicità e nella commercializzazione di prodotti e servizi per il suo potere di attrarre senza trasmettere alcun messaggio preciso.	09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508

Segno	Prodotti e servizi	Motivazione	N° del caso
	Classi 3, 5, 16, 18, 25, 28, 35	Sulla base della giurisprudenza applicabile, secondo cui forme geometriche semplici non possono, di per sé, trasmettere contenuti che i consumatori potrebbero ricordare in modo permanente e, di conseguenza, percepire tali forme o figure come rispondenti alla funzione di marchi (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22), la Commissione ha concluso che lo stesso vale nel caso di specie, in cui il marchio è costituito non da una, ma da tre forme geometriche elementari collocate su una riga e che formano una semplice sequenza di forme. (§ 16) La Commissione ha ritenuto che nel caso di *prodotti di uso quotidiano* quali *cosmetici, prodotti alimentari, articoli di cartoleria, abbigliamento e accessori*, nonché *giochi e giocattoli, pubblicazioni, libri e riviste* nelle Classi *3, 5, 16, 18, 25 e 28*, nonché per *macchine specializzate per ufficio* nella Classe 16 e *servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso* nella Classe 35, indipendentemente dall'attenzione prestata dai consumatori al	14/11/2017, R 1028/2017-5

Segno	Prodotti e servizi	Motivazione	N° del caso
	Classi 8, 14, 21	Il marchio in oggetto è costituito da un ovale allungato e sormontato da una barra obliqua. Considerato nel suo insieme, si tratta di un segno figurativo estremamente semplice e nessuno degli elementi possiede di per sé caratteristiche inconsuete. Si discosta da una forma geometrica ovale regolare solo perché la curva superiore è leggermente più larga di quella inferiore. Ciò, tuttavia, è scarsamente evidente se si guarda semplicemente il segno e, in ogni caso, il disegno geometrico rimane comunque semplice (punto 15). Nel caso di specie, la semplice forma dell'ovale, la semplice linea che lo sovrasta o la combinazione di entrambi gli elementi non possiedono un carattere distintivo. Nell'insieme, si tratta di una designazione banale che, per via della sua semplicità, non può di per sé essere percepita dal pubblico di riferimento come un'indicazione che permetta di identificare l'origine commerciale dei prodotti in questione senza alcun rischio di confusione con prodotti di origine diversa (punto 17).	09/12/2015, R 340/2015-1

Esempio di un marchio accettato

Segno	Prodotti e servizi	Motivazione	MUE
	Classi 35, 41	Il segno dà l'impressione di due triangoli sovrapposti, ma in realtà si tratta di un'illusione formata da un'unica linea. Non è una semplice sovrapposizione di due forme basilari ma una soluzione creativa che consiste nell'organizzare le linee in modo da conferire un'impressione complessiva distintiva.	MUE n. 10 948 222
	Classi 1, 5, 40, 42, 45	La figura richiesta non è tanto semplice da poter essere esclusa dalla registrazione. È certamente sobria nei dettagli, ma nel suo complesso non si tratta di una semplice figura geometrica, né di un marchio del tutto banale ai fini del diritto sul marchio. Come ha osservato il richiedente, il marchio può essere interpretato in modi diversi, per esempio come una lettera «X» stilizzata o come due frecce dirette l'una contro l'altra (punto 21).	28/09/2015, R 1953/2014 2

	Classi 4, 7, 12, 37, 42	Il segno è composto da due parallelogrammi in scala di grigi, uno accanto all'altro, disposti su uno sfondo bianco. Nel complesso costituiscono certamente qualcosa di più di una semplice forma geometrica. Tenendo presente la natura dei prodotti e servizi in questione (*oli, grassi* nella Classe 4, *motori, generatori* nella Classe 7, *veicoli* nella Classe 12, *servizi di installazione* nella Classe 37 e di *progettazione* nella Classe 42), il segno sarà considerato qualcosa di più di un semplice elemento decorativo. Il segno possiede un livello minimo di carattere distintivo.	MUE n 1 457 644

Per ulteriori esempi di elementi figurativi semplici (combinati con termini non descrittivi/ descrittivi), cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 4, Marchi descrittivi [articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE].

6 Elementi figurativi di uso comune

In alcuni casi, l'elemento figurativo consiste in una rappresentazione dei prodotti e servizi per il quali il marchio è soggetto a protezione. In linea di principio, detta rappresentazione si considera descrittiva e/o priva di carattere distintivo in caso di raffigurazione fedele dei prodotti e servizi o quando consiste in una raffigurazione simbolica/stilizzata dei prodotti e servizi che non si discosta in modo significativo dalla rappresentazione comune di detti prodotti e servizi.

In altri casi, l'elemento figurativo potrebbe non rappresentare i prodotti e servizi ma potrebbe comunque avere un collegamento diretto con le caratteristiche dei prodotti

e/o dei servizi. In tali casi, il segno sarà considerato non distintivo, a meno che non sia sufficientemente stilizzato.

La seguente rappresentazione di una foglia di vite non è distintiva per il *vino*:

Analogamente, la seguente rappresentazione di una mucca per *prodotti derivati dal latte* non è distintiva:

MUE n. 11 345 998, che rivendica le Classi 29 (*latte e prodotti derivati dal latte,* ecc.) e 35.

Il segno di cui sopra è stato respinto, in quanto le rappresentazioni di mucche sono utilizzate comunemente in relazione al *latte* e ai *prodotti derivati dal latte*. Il fatto che il marchio sia costituito da un'immagine «aerea» di una mucca non è sufficiente a conferire un carattere distintivo al segno, in quanto lievi modifiche a un segno comune non renderanno distintivo il segno. Lo stesso ragionamento sarebbe applicabile anche ai prodotti correlati, come ad esempio il *cioccolato al latte*.

Per ulteriori esempi di elementi figurativi comuni (combinati con parole non distintive/ descrittive), cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 4 Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE).

7 Simboli tipografici

Simboli tipografici quali punto, virgola, punto e virgola, virgolette o punto esclamativo non saranno considerati dal pubblico come un'indicazione di origine. I consumatori li percepiranno come un segno inteso a catturare l'attenzione del consumatore, ma non come un segno che indica un'origine commerciale. Un ragionamento analogo vale per i simboli valutari comuni, come i segni €, £, $; a seconda dei prodotti interessati, questi segni comunicheranno ai consumatori esclusivamente che un determinato prodotto o servizio viene scambiato in tale valuta.

Esempi di marchi respinti

Segno	Prodotti e servizi	Motivazione	MUE
!	Classi 14, 18 e 25	Il Tribunale ha confermato l'accertamento della commissione di ricorso secondo cui il marchio oggetto della domanda è privo del necessario grado di carattere distintivo. Consiste semplicemente di un segno di punteggiatura, senza particolari funzioni aggiuntive immediatamente evidenti per i clienti, ed è un segno comune spesso utilizzato nel linguaggio aziendale o nella pubblicità. Alla luce del suo frequente uso, il consumatore di riferimento considererà il punto esclamativo come pubblicità meramente elogiativa o qualcosa per catturare l'attenzione (30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374).	MUE n. 5 332 184

Segno	Prodotti e servizi	Motivazione	MUE
	Classi 29, 30, 31 e 32	Il segno oggetto della domanda è stato respinto perché, nel caso dei prodotti il cui marchio è soggetto a protezione (alimenti e bevande), le percentuali sono particolarmente importanti in relazione al prezzo. Ad esempio, il simbolo percentuale indica chiaramente che vi è un rapporto costi/benefici favorevole, perché il prezzo è stato ridotto di una percentuale particolare rispetto al prezzo normale. Tale segno percentuale in un cerchio rosso è anche molto spesso utilizzato in relazione con vendite di liquidazione, offerte speciali, eliminazione di stock o prodotti senza marchio, ecc. Il consumatore considererà il segno soltanto come un pittogramma che trasmette l'informazione che i prodotti per i quali il marchio è protetto sono venduti a un prezzo ridotto [cfr. la decisione del 16/10/2008, R-998/2008-1, Percent sign (fig.)].	MUE n. 5 649 256

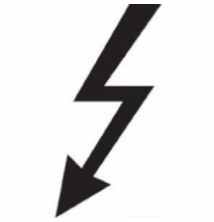
8 Pittogrammi

I pittogrammi sono segni e simboli semplici e senza ornamenti che si interpreteranno come elementi aventi un valore puramente informativo o didattico in relazione ai prodotti o servizi di cui trattasi. Esempi in questo senso potrebbero essere i segni che indicano modalità d'uso (come l'immagine di un telefono in relazione ai servizi di consegna di *pizza a domicilio*) o che trasmettono un messaggio universalmente comprensibile (come un coltello e una forchetta in relazione alla *fornitura di alimenti*).

Pittogrammi di uso comune, ad esempio una «P» bianca su sfondo blu per designare un garage (questo segno potrebbe anche essere suscettibile di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE) o il disegno di un gelato per designare che nelle vicinanze si vendono gelati, non sono distintivi in relazione ai prodotti o servizi per i quali vengono utilizzati. Inoltre, se il pittogramma veicola istantaneamente informazioni concernenti la tipologia, la qualità, la finalità prevista o altre caratteristiche dei beni o dei servizi, esso sarà suscettibile di obiezioni anche a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE (20/07/2016, R 2345/2015-4, PICTOGRAM OF A DROP OF LIQUID AND OF THREE DIRECTIONAL ARROWS (fig.)).

Esempi di marchi respinti

Segno	Motivazione	N° del caso
	Tenendo conto del tipo di prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione nelle Classi 9, 35, 36, 38 e 42 (ad esempio sportelli bancomat, servizi bancari), il pubblico considererà il segno come un'indicazione pratica o come frecce direzionali che mostrano dove si deve inserire la tessera magnetica nel distributore. L'associazione dei triangoli agli altri elementi del marchio richiesto significa che il pubblico interessato li percepirà come frecce direzionali. I consumatori vedono questo tipo di informazioni pratiche ogni giorno in tutti i tipi di luoghi, come ad esempio banche, supermercati, stazioni, aeroporti, parcheggi, cabine telefoniche ecc. (punti 37-42).	02/07/2009, T-414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242

Segno	Motivazione	N° del caso
 MUE 9 894 528 per prodotti della Classe 9	Questo segno è stato rifiutato poiché è identico al nucleo del simbolo internazionale della sicurezza per «alta tensione o «attenzione, rischio di scossa elettrica». La raffigurazione oggetto della domanda contenuta nel triangolo che indica che si tratta un simbolo di pericolo, è stata ufficialmente definita dall'ISO 3864 come simbolo standard di alta tensione. Poiché questo segno coincide essenzialmente con il segno internazionale di uso comune che indica un rischio di alta tensione, è stata sollevata obiezione – tra l'altro - ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d), RMUE.	21/09/2012, R 2124/2011-5, DEVICE OF LIGHTNING BOLT (fig.)

Segno	Motivazione	N° del caso
 Classe 9	Rifiutato per i prodotti nella Classe 9. È noto il fatto che esista una grande varietà di software specializzati per telefoni cellulari, tablet, computer o altri dispositivi elettronici digitali e che tali applicazioni, una volta installate, siano spesso rappresentate da un simbolo (icona) che rende tale applicazione facilmente accessibile all'utente. Questi simboli possono essere progettati in vari modi, come una semplice immagine di un orologio, di una macchina fotografica o di un libro, che rappresenta la natura del software specializzato, o sotto forma di un simbolo arbitrario e/o un marchio che di per sé non rivela nulla in merito al software per il quale è utilizzato (punto 18). L'inclusione della sagoma di una persona sullo sfondo di una forma quadrata costituisce un modo naturale di progettare le icone che, quando usate per telefoni cellulari, tablet, computer o altri dispositivi elettronici digitali saranno considerate rappresentative di un'applicazione dedicata alla gestione di informazioni di contatto, ad esempio numeri di telefono e/o indirizzi (punto 19).	25/01/2016, R 1616/2015-5, A B C D (fig.)

Segno	Motivazione	N° del caso
 Classi 9 e 38	Rifiutato per i prodotti nella Classe 9 e i servizi nella Classe 38 Un sistema di posta elettronica che funziona su un computer o un dispositivo portatile (ad es. un tablet o un telefono cellulare) deve usare delle «icone» per indicare lo stato attuale di un'applicazione o di un'operazione. Non esiste un'icona più appropriata (che non è nient'altro che una piccola rappresentazione grafica di un programma o di un file) per rappresentare un messaggio elettronico di una busta. Il segno di spunta indica che un'operazione è stata svolta in maniera corretta o che qualcosa è stato verificato (punto 16 e 17). L'aspetto di queste icone è ben noto (punto 19)	05/04/2016, R 2256/2015-2, DEVICE OF AN OPEN ENVELOPE WITH A CHECK SIGN (fig.)
	Rifiutato per i prodotti di Classe 9. Il pubblico troverà questo simbolo come pittogramma su telefoni cellulari, computer, tablet o simili per indicare l'accesso a un programma o ad un'applicazione che consente all'utente di prendere appunti o di scrivere un testo. Alcune di queste applicazioni convertono il testo scritto a mano in testo dattilografato.	MUE 12 717 914

Esempio di marchi accettati

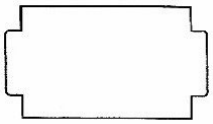
Segno	Motivazione	MUE
	Accettato per i prodotti e i servizi di Classi 9 e 43. La rappresentazione, che potrebbe essere percepita come l'immagine di uno sgabello, non ha alcun significato direttamente distinguibile in relazione ai prodotti e servizi in questione.	MUE 16 314 494

Segno	Motivazione	MUE
	Accettato per i prodotti e i servizi delle Classi 9, 24, 25 e 28. Il segno ha un disegno complesso. La rappresentazione è molto astratta e non naturalistica. Quella che può sembrare una testa è costituita solo da un cerchio, separato dal corpo (a differenza di quanto avviene in natura, com'è noto), e la rappresentazione del resto del corpo non corrisponde a una disposizione realistica e alla combinazione di gambe, braccia e busto umani. Solo a livello astratto è possibile distinguere un nuotatore in procinto di tuffarsi (punto 15). È vero che gli articoli di abbigliamento per i quali si richiede la protezione e gli altri prodotti rivendicati possono essere utilizzati, o addirittura sono espressamente utilizzati, per il nuoto. Se il segno richiesto venisse applicato a tali prodotti, si potrebbe sostenere che sarebbe percepito come un'indicazione dell'idoneità dei prodotti per la balneazione. Tuttavia, il significato del segno richiesto non è sufficientemente specifico a tal fine, essendo destinato unicamente a simboleggiare un essere umano e non un prodotto. (punto 20).	05/03/2018, R 1759/2017-4

9 Etichette comuni/non distintive

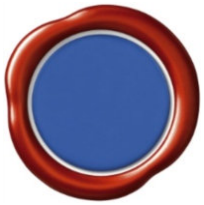
Un segno figurativo può essere costituito da forme, disegni o figure che saranno percepite dal pubblico di riferimento come etichette non distintive. In questo caso, il motivo del rifiuto sta nel fatto che tali elementi figurativi non hanno la capacità di imprimersi nella mente del consumatore, poiché sono troppo semplici e/o comunemente utilizzati in connessione con i prodotti/servizi per i quali si richiede la protezione.

Si vedano i seguenti esempi

Segno	Motivazione	Caso.
 Il MUE 4 373 403, depositato come marchio tridimensionale che rivendica la protezione per i prodotti della Classe 16 (etichette adesive; etichette adesive da usare con etichettatrici manuali; ed etichette [non in tessuto])	Il marchio oggetto della domanda è «del tutto privo di carattere distintivo» ed è stato respinto a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in quanto è il più banale e comune possibile in relazione alle etichette adesive. Il segno dice molto sulla natura dei prodotti e molto poco, se non nulla, circa l'identità del produttore (punto 11).	22/05/2006, R 1146/2005-2, LABEL SHAPE (3D)

Segno	Motivazione	Caso.
 MUE 9 715 319 per prodotti delle Classi 6, 7, 8, 9 e 20	Il marchio è stato respinto in quanto la sua forma elementare in combinazione solo con un colore giallo brillante non potrebbe, nella mente del pubblico di riferimento professionale e generico, servire a distinguere i prodotti per i quali si richiede la protezione come provenienti da una determinata impresa. Qui, il colore giallo può essere percepito come un ornamento dei prodotti, nonché come modo di attirare l'attenzione sui prodotti, senza dare alcuna informazione specifica o messaggio preciso in quanto all'origine commerciale dei prodotti. Inoltre, come è noto, il giallo brillante è comunemente usato in modo funzionale in relazione ad una vasta gamma di prodotti, vale a dire, tra l'altro, per aumentare la visibilità degli oggetti, evidenziare o avvisare. Per queste ragioni, i consumatori di riferimento non riconosceranno questo colore come marchio, ma lo percepiranno come simbolo di allarme o come decorazione.	15/01/2013, R 444/2012-2, DEVICE OF A LABEL IN YELLOW COLOUR (fig.)

Allo stesso modo, i simboli seguenti sono respinti.

 MUE 11 177 912 che rivendica le Classi 29, 30 e 31	 MUE11 171 279 che rivendica le Classi 29, 30 e 31	 MUE10 776 599 che rivendica, tra l'altro, prodotti delle Classi 32 e 33

Nei tre casi precedenti, sia il colore che la forma delle etichette sono abbastanza comuni. Lo stesso ragionamento vale per la rappresentazione stilizzata dei frutti nell'ultimo dei tre casi. Inoltre, detto elemento figurativo rappresenta o almeno allude fortemente agli ingredienti di alcuni dei prodotti rivendicati, quali, ad esempio, i succhi di frutta.

10 Marchi di forma

10.1 Osservazioni preliminari

L'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), REMUE definisce i marchi di forma come marchi costituiti da una forma tridimensionale, o comprendenti una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto. Il termine «comprendente» significa che questi marchi riguardano non solo forme in sé ma anche forme che contengono elementi verbali o figurativi quali logo o etichette.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE non distingue tra diverse categorie di marchi nel determinare se un marchio è in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 44). In applicazione di tale principio giuridico uniforme a diversi marchi e categorie di marchi, occorre fare una distinzione a seconda della percezione del consumatore e delle condizioni di mercato. Per i segni costituiti dalla forma dei prodotti stessi, non si applicano criteri più rigorosi rispetto agli altri marchi, ma può essere più difficile pervenire all'accertamento della capacità distintiva, dato che tali marchi non saranno necessariamente percepiti dal pubblico di riferimento allo stesso modo di un marchio denominativo o figurativo (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30).

I marchi di forma possono essere raggruppati in tre categorie:

- forme non correlate ai prodotti e servizi stessi
- forme costituite dalla forma dei prodotti stessi o da parte dei prodotti
- forme di imballaggi o contenitori.

10.2 Forme non correlate ai prodotti o servizi stessi

Le forme non correlate ai prodotti o servizi stessi (ad es. l'omino Michelin) generalmente sono distintive.

Marchi accettati

Segno	Motivazione	MUE n.
	Registrato per i prodotti di Classi 16 e 21 Il segno è chiaramente diverso da quanto in genere atteso per i prodotti corrispondenti (carta, rotoli di carta per uso domestico, utensili e recipienti da cucina, ecc.).	**MUE n. 1 705 367**
	Registrato per i prodotti di Classi 36, 39 e 42 (assicurazioni e servizi finanziari, noleggio di veicoli e noleggio di attrezzature commerciali e industriali). La forma non è correlata ai prodotti e servizi, pertanto è perfettamente in grado di distinguerli.	**MUE n 715 524**

10.3 10.3 Forme costituite dalla forma dei prodotti stessi o forme collegate ai prodotti o servizi; forma della confezione o dei contenitori

La giurisprudenza elaborata per marchi tridimensionali costituiti dalla rappresentazione della forma del prodotto stesso è rilevante anche per rappresentazioni bidimensionali di marchi figurativi del prodotto o di parti di esso (14/09/2009, T-152/07 , Uhr, EU:T:2009:324; 04/05/2017, C-417/16 P , DEVICE OF A SQUARE-SHAPED PACKAGING, EU:C:2017:340).

Nell'ambito della Rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPN), l'Ufficio e diversi uffici dei marchi nell'Unione europea hanno concordato una prassi comune in relazione al carattere distintivo dei marchi tridimensionali (marchi di forma) contenenti elementi verbali e/o figurativi quando la forma non è distintiva di per sé (denominata anche progetto di convergenza 9 o prassi comune PC9). I principi comuni sono illustrati in dettaglio al punto 10.3.1 .

Per una forma che è la forma o l'imballaggio dei prodotti oggetto della domanda, l'esame deve essere condotto nelle fasi indicate di seguito.

- Fase 1: analisi dell' articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE
- Fase 2: valutazione del carattere distintivo della forma in sé
- Fase 3: identificazione degli elementi del marchio di forma

- Fase 4: valutazione del carattere distintivo della forma nel suo complesso

Fase 1: analisi dell' articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE

L'esaminatore deve prima esaminare se si applica uno degli impedimenti di cui all' articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE , trattandosi di impedimenti che non possono essere superati attraverso l'acquisizione del carattere distintivo. Per quanto riguarda questo primo passo, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 6: Forme o altre caratteristiche imposte dalla natura di un prodotto, con una funzione essenzialmente tecnica o un valore sostanziale (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE) .

Fase 2: valutazione del carattere distintivo della forma in sé

Fase 2: valutazione del **carattere distintivo della forma in sé** . Occorre valutare se la forma sia materialmente così diversa dalla forma elementare, abituale o attesa dal consumatore al punto da consentire a quest'ultimo di identificare i prodotti solo dalla loro forma e di acquistare nuovamente lo stesso articolo in caso di esperienza positiva con i prodotti. Le verdure congelate a forma di coccodrillo ne sono un buon esempio.

Nell'esaminare il carattere distintivo dei marchi di forma costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto stesso, si devono applicare i seguenti criteri:

- Una forma non ha carattere distintivo se è una forma elementare (19/09/2001, T-30/00 , red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223) o una combinazione di forme elementari (13/04/2000, R 263/1999-3 , Tönnchen (3D)).
- Per essere distintiva, la forma deve discostarsi in maniera significativa dalla forma che il consumatore si aspetta e deve discostarsi in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore. Non è sufficiente che la forma sia solo una variante di una forma abituale o di una serie di forme in un settore in cui esiste un'ampia diversità di disegni (07/10/2004, C-136/02 P , Torches, EU:C:2004:592, § 32; 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37).
- Non è sufficiente che la forma sia solo una variante di una forma abituale o di una serie di forme in un settore in cui esiste un'ampia diversità di disegni (07/10/2004, C-136/02 P , Torches, EU:C:2004:592, § 32; 07/02/2002, T-88/00 , Torches, EU:T:2002:28, § 37).
- Le forme o le caratteristiche funzionali di un marchio di forma saranno percepite come tali dal consumatore. Ad esempio, per le pasticche di detersivo, i bordi smussati evitano danni alla biancheria e gli strati di un altro colore indicano la presenza di principi attivi diversi.

Se il pubblico ha l'abitudine di riconoscere un marchio di forma come un indicatore di origine, ciò non si verifica necessariamente se non è possibile distinguere il segno tridimensionale dal prodotto stesso. Ne consegue che la valutazione del carattere distintivo non può condurre ad un risultato diverso nel caso di un marchio di forma costituito dalla presentazione del prodotto stesso e nel caso di un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione, fedele alla realtà, dello stesso prodotto (19/09/2001, T-30/00 , Pasticca per lavabiancheria o per lavastoviglie, EU:T:2001:223, § 49).

Fase 3: identificazione degli elementi del marchio di forma

Nella terza fase, l'esaminatore dovrebbe valutare se la rappresentazione del marchio di forma si estende ad **altri elementi** che potrebbero conferire al marchio carattere distintivo. Come spiegato in precedenza, il progetto di convergenza 9 ha stabilito alcuni principi sul modo in cui tali elementi saranno percepiti a seconda di diversi fattori. Tali principi si applicano alle fasi 3 e 4 (cfr. di seguito).

Fase 4: valutazione del carattere distintivo del segno nel suo complesso

La valutazione del carattere distintivo deve basarsi sull'impressione complessiva della combinazione della forma e degli elementi a cui essa si estende, in relazione ai prodotti in questione, e considerando la percezione del consumatore che può essere influenzata da specifiche realtà di mercato.

10.3.1 Elementi e fattori che influenzano il carattere distintivo del segno nel suo complesso quando la forma non è distintiva (PC9)

Come punto di partenza, se una forma non distintiva contiene un elemento distintivo di per sé, sarà sufficiente a rendere distintivo il segno nel suo complesso.

Tuttavia, gli elementi non distintivi o gli elementi descrittivi combinati con una forma standard non conferiranno un carattere distintivo al segno (18/01/2013, T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26, § 34-36).

L'Ufficio individuerà tutti gli elementi ai quali si estende il marchio di forma e il loro carattere distintivo intrinseco:

- elementi verbali e figurativi;
- colori (unici e combinazioni di colori);
- una combinazione delle opzioni precedenti.

Se la forma si estende a elementi verbali/figurativi, nell'identificazione e valutazione del loro carattere distintivo si dovrebbero considerare i seguenti fattori:

- le dimensioni/la proporzione degli elementi rispetto alla forma;
- il contrasto dell'elemento rispetto alla forma;
- il contrasto dell'elemento rispetto alla forma;

Quando una forma si estende al colore e alle combinazioni di colori, nell'identificazione e valutazione del loro carattere distintivo si dovrebbe considerare la particolare disposizione dei colori sulla forma specifica.

10.3.1.1. Elementi verbali e figurativi

Le **dimensioni e la proporzione** degli elementi verbali/figurativi, il loro **contrasto** rispetto alla forma e la loro **posizione** effettiva su di essa, sono tutti fattori che possono influenzare la percezione del segno nella valutazione del suo carattere distintivo.

10.3.1.1.1. 10.3.1.1.1. Dimensioni/Proporzione

Nel valutare il carattere distintivo di un marchio di forma occorre tenere conto delle dimensioni e della proporzione degli elementi. La valutazione si basa innanzitutto sulla

rappresentazione del segno presentato dal richiedente, indipendentemente dalle dimensioni abituali del prodotto. L'elemento distintivo dev'essere chiaramente visibile nella rappresentazione per conferire al segno il carattere distintivo nel suo complesso. Non sono necessarie proporzioni specifiche tra gli elementi e la forma.

Quando l'elemento verbale/figurativo è sufficientemente grande da essere chiaramente identificato come distintivo e ha un impatto sufficiente sull'impressione complessiva data dal segno, rende distintivo il segno nel suo complesso.

Esempio di segno distintivo

Segno	Osservazioni	Esempio
Classe 9 Schede di memoria SD (Secure Digital)	Nonostante le dimensioni molto ridotte di questo tipo di schede di memoria, l'elemento verbale è grande in proporzione alla forma e può essere chiaramente identificato come elemento distintivo nella rappresentazione, rendendo così distintivo il segno nel suo complesso.	Esempio PC9

Quando l'elemento è **grande**, ma identificato come non distintivo, la sua sola dimensione, in proporzione alla forma, non sarà sufficiente a rendere distintivo il segno nel suo complesso.

Esempio di segno non distintivo

Segno	Osservazioni	Esempio
Classe 3 Cosmetici	In questo esempio, nonostante il grande elemento verbale non distintivo sulla forma non distintiva, il segno non è distintivo nel suo complesso. Contiene informazioni descrittive sui prodotti in questione su una forma geometrica semplice, anch'essa non distintiva.	Esempio PC9

Occorre inoltre tener conto delle **realtà specifiche del mercato**. I consumatori hanno l'abitudine di identificare elementi di piccole dimensioni su determinati prodotti, nel qual caso gli elementi di dimensioni relativamente ridotte possono comunque avere un

impatto sufficiente a rendere distintivo il segno nel suo complesso, purché le loro dimensioni consentano di identificarli chiaramente come distintivi.

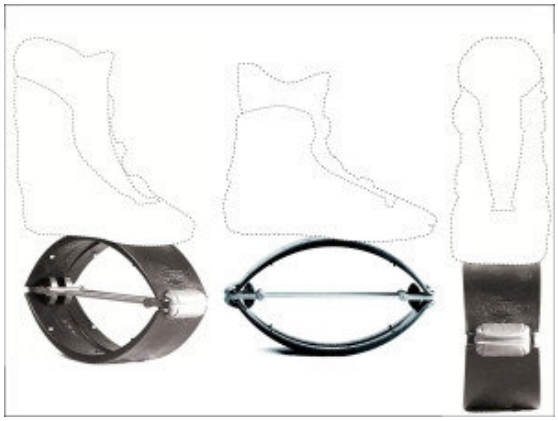
Esempi di segni distintivi

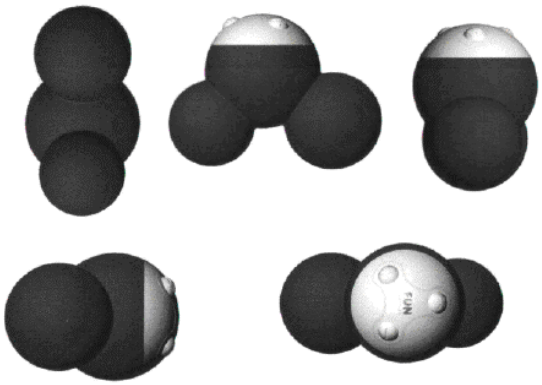
Segno	Osservazioni	Esempio
Classe 18 porta-biglietti da visita	Piccole indicazioni di origine sono comunemente utilizzate per prodotti quali porta-biglietti da visita o orologi. Pertanto, nonostante le ridotte dimensioni degli elementi verbali in proporzione alle forme non distintive, il segno nel suo complesso è distintivo in quanto gli elementi verbali possono essere identificati come elementi distintivi nella rappresentazione, rendendo distintivo il segno nel suo complesso.	Esempi PC9
Classe 14 orologi		
Classe 12 Camion	In questo segmento specifico, di solito le indicazioni di origine sono relativamente piccole in proporzione ai prodotti. Le dimensioni piuttosto ridotte dell'elemento verbale in proporzione al camion non impediscono di identificarlo chiaramente come elemento distintivo.	Esempio PC9

Quando l'elemento verbale/figurativo è piccolo al punto da non essere identificabile come distintivo, non avrà un impatto sufficiente sull'impressione complessiva e quindi non renderà distintiva la forma nel suo complesso.

Esempi di segni non distintivi

Segno	Osservazioni	Esempio
 Classe 33 Vino	In questi esempi, gli elementi verbali/figurativi sono così piccoli che non è possibile identificarli nella rappresentazione e non è possibile determinare il loro carattere distintivo. Di conseguenza, non incidono abbastanza sull'impressione generale e il segno non è distintivo nel suo complesso.	Esempi PC9
 Classe 9 Scheda di memoria Secure Digital		

Segno	Caso
	R 1511/2013 2 (26/11/2015, T-390/14, JK KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897)
La Commissione di ricorso ha confermato che l'elemento figurativo «KANGOO JUMPS» (sia nello strato della molla superiore sia in quello inferiore) e le lettere «KJ» e «XR» (alla fine delle fascette elastiche in plastica intermedie) potevano essere visti solo con grande difficoltà o non erano assolutamente visibili. Pertanto, le parti che possono essere notate soltanto attraverso un'analisi approfondita, come nel caso in esame, in generale non saranno percepite come indicazione dell'origine (paragrafo 29). Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione di ricorso, affermando che «gli elementi verbali e figurativi del marchio sono elementi minori e, pertanto, di una natura talmente superficiale da non apportare alcuna caratteristica distintiva al marchio per il quale si è presentata la domanda nel suo insieme.» (paragrafo 27)	

Segno	Caso
	18/01/2013, T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26
Il Tribunale ha ritenuto che l'elemento descrittivo «divertente» non potesse conferire un carattere distintivo al segno tridimensionale. Inoltre, la Commissione di ricorso, giustamente, non ha tenuto conto dell'elemento «factory» scritto sulla parola «fun», in quanto era illeggibile nella domanda (paragrafo 34 e seguenti).	

10.3.1.1.2 10.3.1.1.2 Contrasto

Anche l'uso del contrasto può influire sulla capacità dell'elemento o degli elementi verbali e figurativi di essere identificati e, in ultima analisi, di rendere il segno distintivo nel suo complesso. Il contrasto può essere ottenuto utilizzando diverse tonalità di colore o mediante stampa a rilievo, a impressione o incisione di determinati elementi su prodotti specifici.

1. Contrasto cromatico

   L'uso di colori meno contrastanti può tuttavia essere sufficiente per identificare un elemento come distintivo nella rappresentazione, rendendo quindi distintivo il segno.

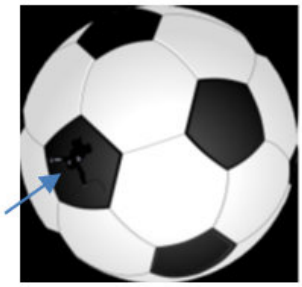
   Esempi di segni distintivi

Segno	Osservazioni	Esempio
Classe 33 Vino	Nonostante l'uso di colori meno contrastanti, l'elemento figurativo sulla bottiglia è comunque in grado di conferire un carattere distintivo al segno nel suo insieme, in quanto l'elemento può essere chiaramente identificato come distintivo nella rappresentazione.	Esempio PC9

Segno	Osservazioni	Esempio
Classe 32 Acqua potabile in bottiglia	Nonostante l'uso di colori meno contrastanti tra l'elemento verbale e la bottiglia, il primo può comunque essere identificato come distintivo, quindi, l'impressione complessiva fa sì che il segno sia percepito come distintivo nel suo complesso.	Esempio PC9

Al contrario, quando l'elemento non può essere chiaramente identificato come distintivo nella rappresentazione per la **mancanza di contrasto**, esso non inciderà sulla valutazione del carattere distintivo del segno in quanto il consumatore non sarà in grado di identificarlo immediatamente e, in ultima analisi, di distinguere il segno dagli altri.

<u>Esempi di segni non distintivi</u>

Segno	Osservazioni	Esempio
 Classe 28 Palloni da gioco	In questo caso, l'elemento (il gorilla, indicato dalla freccia solo a scopo di chiarezza) non può essere chiaramente identificato senza un attento esame a causa della mancanza di contrasto tra l'elemento e il suo sfondo. La combinazione non rende il segno distintivo nel suo complesso.	Esempio PC9

2. Incisione, stampa a rilievo o a impressione

Per la loro natura, i colori delle **incisioni** [azione di taglio o intaglio (un testo o un disegno) sulla superficie di un oggetto rigido], delle **stampe a rilievo** (azione di intaglio, stampaggio o punzonatura di un disegno su una superficie o un oggetto in

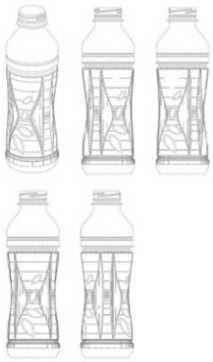
modo che si distingua in rilievo) e delle **impressioni** (azione di intaglio, stampaggio o punzonatura di un disegno su una superficie o un oggetto in modo che si distingua in rilievo incavato) potrebbero confondersi con il prodotto, rendendoli più difficili da percepire e da identificare. Tuttavia, le incisioni sono spesso utilizzate per distinguere i segni di forma.

L'effetto dell'incisione, della stampa a rilievo o dell'impressione può incidere sull'identificazione dell'elemento e sulla valutazione complessiva del carattere distintivo del segno.

Esempi di segni distintivi

Segno	Osservazioni	Esempio
Classe 32 Bevande	L'elemento in rilievo può essere identificato come distintivo nella rappresentazione e quindi, il segno è distintivo nel suo complesso.	Esempio PC9

Segno	Osservazioni	Esempio
 Classe 16 Scatole per matite	L'elemento inciso può anche essere identificato come distintivo nella rappresentazione mostrata, pertanto, il segno è distintivo nel suo complesso.	Esempio PC9

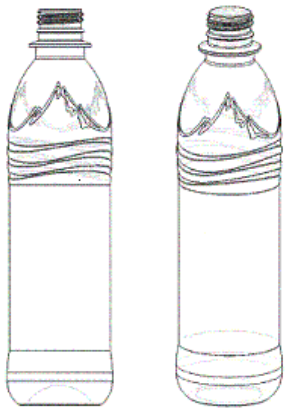
Segno	Osservazioni	N. caso
 Classi 29, 30, 32	Accettato	MUE n. 12 485 702

Esempi di segni non distintivi

Segno	Osservazioni	Esempio
 Classe 11 Tostapane	L'elemento figurativo inciso non ha sufficiente contrasto rispetto alla forma e non può quindi essere chiaramente identificato nella rappresentazione. Pertanto, non è in grado di rendere il segno distintivo nel suo complesso.	Esempio PC9

In linea di principio, il fatto di incidere, stampare a rilievo o stampare a impressione un elemento non distintivo su una forma non distintiva non è di per sé sufficiente a rendere distintivo un segno.

Segno	Osservazioni	Esempio
 Classe 32 Acqua potabile in bottiglia	Questo elemento non distintivo (semplice forma geometrica di un cerchio) che è stato inciso sulla forma non distintiva non conferisce carattere distintivo al segno nel suo complesso. L'impressione generale non ha un carattere distintivo in quanto il consumatore non sarà in grado di attribuire a questo prodotto un'origine specifica.	Esempio PC9

Segno	Osservazioni	Casi
	È noto che le bottiglie presentano in genere delle linee e delle pieghe. La forma in rilievo sulla parte superiore non è sufficientemente appariscente e verrà percepita come un elemento meramente decorativo. Nel complesso, una combinazione di questi elementi non ha un carattere sufficientemente distintivo. Il consumatore medio dei prodotti della Classe 32 non considererebbe tale forma come un indicatore di origine dei prodotti della Classe 32.	19/04/2013, T-347/10, Getränkeflasche, EU:T:2013:201

Segno	Osservazioni	Casi
	Sulla parte centrale della bottiglia è impressa un'immagine raffigurante delle pietre particolari. Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione di ricorso nel ritenere che il richiedente non avesse dimostrato che i consumatori europei disponevano di informazioni e conoscenze sufficienti per riconoscere che il rilievo sulla parte centrale della bottiglia in questione raffigura le pietre a dodici angoli utilizzate nelle costruzioni Inca. Senza tale prova, i consumatori europei si limiteranno a percepire il rilievo come tale senza essere consapevoli del suo significato, da cui consegue che lo percepiranno semplicemente come una mera decorazione senza alcun carattere distintivo, perché non particolarmente originale o sorprendente; pertanto, esso non servirà a differenziare la bottiglia in questione da altre bottiglie ampiamente utilizzate nel confezionamento delle birre (punto 25 et seq.).	12/07/2012, T-323/11, Botella, EU:T:2012:376

10.3.1.1.3 10.3.1.1.3 Posizione

Anche la posizione di un elemento influisce sulla capacità di quest'ultimo di essere identificato come distintivo o meno, e in ultima analisi conferisce un carattere distintivo al segno.

In generale, gli elementi distintivi rendono un segno distintivo nel suo complesso, indipendentemente dalla loro posizione sul prodotto e dalla presentazione abituale del

prodotto sul mercato, purché possano essere identificati come distintivi nella rappresentazione della domanda di marchio.

Esempi di segni distintivi

Segno	Osservazioni	Esempio
 Classe 32 Acqua potabile in bottiglia	Gli elementi verbali e figurativi possono essere identificati come distintivi in tutti gli esempi, indipendentemente dalla loro posizione, e quindi rendono ogni segno distintivo nel suo insieme. Sebbene i segni di origine non siano comunemente collocati sul fondo di una bottiglia, come mostrato nell'ultimo esempio, questa possibilità non può essere esclusa.	Esempi PC9
 Classe 32 Acqua potabile in bottiglia		
 Classe 25 Calzature	Indicazioni di origine si possono trovare comunemente sulla suola interna delle scarpe. In questo caso, l'elemento distintivo è stato collocato in una posizione che ci si aspetta e può essere chiaramente identificato come distintivo nella rappresentazione, quindi è in grado di rendere distintivo il segno nel suo insieme.	Esempio PC9

Esempi di segni non distintivi

Segno	Osservazioni	Esempio
 Classe 33 Vino	L'etichetta contenente l'elemento verbale descrittivo, collocata in una posizione tipica per questo tipo di imballaggio di prodotti, non rende il segno distintivo nel suo complesso.	Esempio PC9

In alcuni casi, gli elementi possono essere percepiti in modo diverso dal consumatore a causa della loro posizione sui prodotti e incidendo sulla valutazione del carattere distintivo.

Segno distintivo	Segno non distintivo	Osservazioni	Esempio
 Classe 3 Cosmetici	 Classe 3 Cosmetici	L'elemento verbale «CLOSE» non ha alcun rapporto con i prodotti della Classe 3. Quando è collocato al centro, l'elemento verbale è percepito come distintivo, in quanto non fornisce un'indicazione descrittiva del prodotto. Pertanto, il segno è distintivo nel suo complesso. Tuttavia, quando viene collocato nella parte superiore del prodotto, accanto al coperchio, sarà percepito come un'indicazione descrittiva della funzione di apertura/chiusura del coperchio.	Esempio PC9

10.3.1.2 Colori

Le situazioni in cui i colori non possono conferire un carattere distintivo ai prodotti possono essere le seguenti:

- in molti casi, un colore costituirebbe meramente un elemento decorativo dei prodotti o un elemento conforme alla richiesta del consumatore (ad esempio, colori di automobili o T-shirt), a prescindere dal numero di colori interessati;
- un colore può costituire la natura dei prodotti (ad esempio, per le tinte);
- un colore può essere tecnicamente funzionale (ad esempio, il colore rosso per gli estintori, vari colori usati per i cavi elettrici);
- un colore può anche essere usato per consuetudine (ad esempio, di nuovo il rosso per gli estintori);
- un colore può indicare una caratteristica particolare dei prodotti, come il sapore (giallo per il gusto limone, rosa per il gusto fragola). Cfr. la sentenza del 03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU:T:2017:295, §§ 43-47, in cui il Tribunale ha affermato che il colore verde, percepito come il colore della natura,

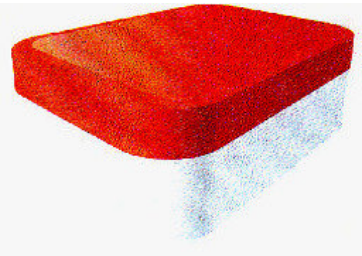
avrebbe indotto il pubblico di riferimento a interpretarlo in riferimento alla natura ecologica dei prodotti in questione (convertitori di energia eolica).

Un colore difetta, di regola, della proprietà intrinseca di distinguere i prodotti di una determinata impresa (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65). Pertanto, in linea generale, un singolo colore non avrà carattere distintivo per alcun prodotto e servizio, eccetto in circostanze molto particolari. Ad ogni modo, l'esame richiederà un'analisi caso per caso.

In linea di principio, il semplice fatto di aggiungere un unico colore alla forma di un prodotto in assenza di qualsiasi altro elemento distintivo verbale o figurativo non renderebbe il segno intrinsecamente distintivo.

Esempio di segno non distintivo

Segno	Osservazioni	Esempio
Classe 9 Scheda di memoria	I consumatori non percepiranno l'aggiunta di un unico colore giallo alla forma come un'indicazione di origine. L'uso del colore su questo tipo di prodotti è comune sul mercato.	Esempio PC9

Segno	Osservazioni	N. causa
	Questa rappresentazione di una pasticca per *prodotti per lavabiancheria o lavastoviglie sotto forma di pasticche* è stata respinta La forma, cioè una pasticca rettangolare, è una forma elementare e ovvia per un prodotto destinato ad essere utilizzato per lavabiancheria o lavastoviglie. Gli angoli leggermente arrotondati della pastiglia e il colore scelto non sono di un tipo tale da attirare l'attenzione del consumatore, per cui l'impressione generale non indicherà l'origine commerciale (19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223, §§ 43-44 e 53). La stessa posizione è stata confermata da diverse sentenze, tra cui quella del 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D), EU:C:2007:577.	19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223

Non si può tuttavia escludere che una particolare disposizione di colori inconsueta per i prodotti e tale da produrre un'impressione generale facile da ricordare, possa rendere il segno distintivo nel suo complesso.

Esempio di segno distintivo

Segno	Osservazioni	Esempio
 Classe 7 Turbine eoliche	Questa particolare disposizione di colore applicata alla turbina eolica è insolita sul mercato ed è abbastanza semplice da creare un'impressione complessiva facile da ricordare, che può servire al consumatore specializzato come mezzo di identificazione.	Esempio PC9

Esempio di segno non distintivo

Segno	Osservazioni	Esempio
 Classe 9 Custodie per telefoni cellulari	Per le custodie per cellulari è comune sul mercato l'uso di combinazioni di colori. Pertanto, il consumatore non percepirà questa combinazione di colori come un'indicazione di origine, bensì come una mera decorazione per questi prodotti. Il segno non è distintivo nel suo insieme.	Esempio PC9

10.3.1.3 Combinazioni di fattori ed elementi

Vi sono situazioni in cui un marchio di forma contiene più di uno degli elementi esaminati sopra. Inoltre, possono presentarsi casi in cui più di uno dei fattori summenzionati è rilevante per determinare l'impatto degli elementi sul carattere distintivo del segno.

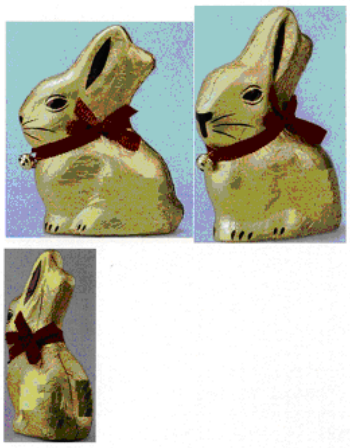
In tutte le situazioni, il carattere distintivo del segno dipenderà dall'impressione complessiva prodotta dalla combinazione di tali fattori ed elementi.

10.3.1.3.1 10.3.1.3.1 Combinazione di fattori

Quando diversi fattori (come le dimensioni, la posizione o il contrasto) influiscono negativamente sull'identificazione dell'elemento come distintivo, ciò porterà ad un'impressione complessiva non distintiva del segno.

Esempi di segni non distintivi

Segno	Osservazioni	Esempio
 Classe 33 Vino	Le dimensioni, la posizione e la mancanza di colori contrastanti dell'elemento verbale producono un'impressione complessiva non distintiva. L'elemento non può essere identificato come distintivo del prodotto senza un esame attento, in quanto è stato collocato in un punto poco visibile della bottiglia, con dimensioni molto ridotte e con uno scarso uso del contrasto. Pertanto, non può rendere il marchio distintivo nel suo complesso.	Esempio PC9

Segno	Motivazione	N. causa
	La forma richiesta è stata respinta in quanto si è ritenuto che il cioccolato a forma di coniglio con involucro in oro sia un fenomeno comune sul mercato corrispondente al settore in questione. A seguito di un'analisi dei singoli elementi, vale a dire, della forma di un coniglio, dell'involucro in carta stagnola dorata e del nastro rosso con un campanello, detti elementi sono stati ritenuti individualmente e cumulativamente privi di carattere distintivo (§ 44-47).	24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307

Esempio di segno distintivo

Segno	Osservazioni	Esempio
Classe 9 Occhiali	Le dimensioni dell'elemento (verbale) e il suo contrasto con i prodotti consentono di identificarlo come distintivo: il risultato nell'insieme è un'impressione complessiva distintiva.	Esempio PC9

10.3.1.3.2 10.3.1.3.2 Combinazione di elementi non distintivi

In generale, la combinazione di una forma non distintiva con elementi verbali e/o figurativi, considerati singolarmente privi di carattere distintivo, non dà luogo a un segno distintivo.

Esempio di segno non distintivo

Segno	Osservazioni	Esempio
 Classe 33 Vino	Gli elementi verbali e figurativi non sono distintivi in quanto forniscono informazioni descrittive dei prodotti in questione. Pur essendo collocati in posizione centrale sulla forma, e nonostante le loro grandi dimensioni e il sufficiente contrasto, non sono in grado di rendere il segno distintivo nel suo complesso, in quanto il consumatore non percepirà la combinazione come indicazione di origine.	Esempio PC9

Tuttavia, la combinazione di una forma non distintiva con elementi che, se considerati singolarmente, sono privi di carattere distintivo, potrebbe essere percepita come un'indicazione di origine grazie alla percezione del consumatore di riferimento e alla composizione del segno, se considerata nel suo complesso.

Esempio di segno distintivo

Segno	Osservazioni	Esempio
Classe 30 Cioccolato	Gli elementi descrittivi sono stati disposti in modo da creare la forma di un sole o di un fiore; una combinazione che può essere percepita come un'indicazione di origine e che quindi rende il segno distintivo nel suo complesso.	Esempio PC9

10.3.1.3.3 10.3.1.3.3 Combinazione di elementi verbali/figurativi e colori distintivi e non distintivi

In generale, la combinazione di un elemento distintivo con altri elementi non distintivi su una forma non distintiva può rendere il marchio distintivo nel suo insieme, purché l'elemento distintivo possa essere chiaramente identificato tra tutti gli altri elementi.

Esempio di segno distintivo

Segno	Osservazioni	Esempio
Classe 30 Cioccolato	Nonostante la combinazione di molti elementi non distintivi, l'elemento verbale «ECS» può essere identificato come distintivo nella rappresentazione grazie alle dimensioni, alla posizione e al contrasto rispetto al prodotto, ed è quindi in grado di rendere il segno distintivo nel suo insieme.	Esempio PC9

Tuttavia, se l'elemento distintivo non è immediatamente percepito dal consumatore a causa della presenza di elementi non distintivi, la combinazione può produrre un segno non distintivo.

Esempio di segno non distintivo

Segno	Osservazioni	Esempio
Classe 30 Cioccolato	L'elemento verbale ECS si perde all'interno di più elementi non distintivi. A causa della sua posizione, delle sue dimensioni e della mancanza di contrasto, non può essere identificato come distintivo senza un attento esame e non può quindi rendere il segno distintivo nel suo complesso.	Esempio PC9

10.3.2 Forma dei prodotti stessi o forme collegate ai prodotti o servizi

10.3.2.1 Il caso specifico di giocattoli, bambole e figure da gioco

Le domande di marchi di forma per giocattoli, bambole e figure da gioco nella Classe 28, o di marchi figurativi consistenti in una rappresentazione fedele di tali prodotti, devono essere valutate **al pari degli altri marchi di forma**.

Per essere distintiva, la forma deve discostarsi in maniera significativa dalla forma che il consumatore si aspetta. In altri termini, deve discostarsi in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore in modo da consentire a un consumatore di individuare i prodotti unicamente dalla loro forma.

Ciò può essere reso più complicato dal vasto numero e dalla proliferazione di animali giocattolo, figure, bambole e vari personaggi in questo settore di mercato. La semplice aggiunta di una serie **basilare** di **indumenti o caratteristiche umane fondamentali,** quali gli occhi o una bocca, ad un normale peluche, quali un coniglio o un gatto, in genere non sarà sufficiente. È normale presentare bambole e animali giocattolo che indossano indumenti e fornire una gamma separata di indumenti da scegliere, così che l'utente di tali prodotti possa modificare l'aspetto del giocattolo. È altresì normale umanizzare i giocattoli per renderli più attraenti. In questo mercato a volume elevato, una tale presentazione dei relativi prodotti costringerà invariabilmente il consumatore di riferimento a sforzarsi, senza una precedente esposizione, per percepire in tali marchi un'indicazione dell'origine.

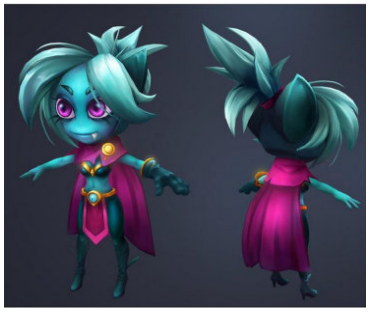
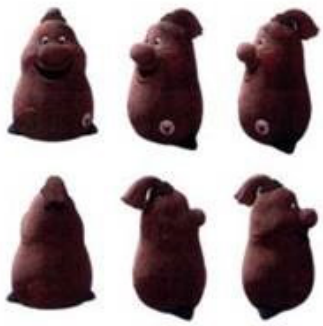
Più è basilare il carattere, tanto più inusuali devono essere gli elementi aggiuntivi per creare un insieme che serva a garantire che il pubblico di riferimento possa distinguere i prodotti del richiedente dai prodotti simili forniti da altre imprese. La conclusione finale deve basarsi sull'**aspetto del segno nel suo complesso**.

Forme di giocattoli respinte

Segno	Motivazione	N. del caso
	La figura del pappagallo per cui è stata presentata la richiesta, di per sé, non si discosta in misura significativa dalla forma usuale di pappagalli giocattolo per potere essere considerata come un marchio. Il colore del manto assomiglia al colore verde che è abbastanza comune fra i pappagalli. La testa è più grande del normale e il pappagallo si regge sulle zampe posteriori; tuttavia,, secondo la Commissione di ricorso, la maggior parte dei consumatori percepirebbe la forma del pappagallo come il disegno di un normale giocattolo a forma di pappagallo, e un giocattolo piuttosto banale, e non come un'indicazione dell'origine (punto 16).	R 2131/2013 5

Forme di giocattoli accettate

Segno	Motivazione	N. del caso
	Accettato per *giocattoli*	MUE n. 15 240 534

	Accettato per *giocattoli*	MUE 18 140 709
	Accettato (tra gli altri prodotti della classe 28) per *giocattoli*	MUE n. 18 007 266
	Accettato (tra gli altri prodotti della classe 28) per *giocattoli*	MUE n. 16 395 361

10.3.2.2 Esempi di forme dei prodotti stessi o forme collegate ai prodotti o servizi

Di seguito si illustra un elenco di esempi di forme di prodotti depositate con la relativa analisi [soltanto in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)].

Forme di prodotti respinte:

Segno	**Motivazione**	**N. del caso**

	Questa forma è stata respinta in quanto è semplicemente una variante di una forma comune di questo tipo di prodotto, vale a dire torce elettriche (punto 31).	07/10/2004, C-136/02 P, Torce
	La Corte di giustizia ha confermato il rifiuto di questo segno tridimensionale in quanto non sufficientemente diverso dalle forme e dai colori di quelli comunemente utilizzati nei settori dei dolciumi e del cioccolato. La combinazione con elementi figurativi non comporterà l'applicazione dei criteri per i marchi bidimensionali.	06/09/2012, C-96/11 P, Topo di cioccolato, EU:C:2012:537
	Questo marchio di forma costituito da un'impugnatura, richiesto per i prodotti della Classe 8 [attrezzi manuali utilizzati in agricoltura, orticoltura e silvicoltura, incluse cesoie, forbici da giardiniere, tosasiepi, tosatrici (strumenti manuali)], è stato rifiutato.	16/09/2009, T-391/07, Manico, EU:T:2009:336

	Il Tribunale ha confermato la giurisprudenza in merito al carattere non distintivo di marchi di forma aventi la forma di un prodotto o della sua confezione. Benché la forma ovale nella domanda di MUE presenti sulla sua superficie un avvallamento complesso, questa differenza non si può considerare significativa rispetto alle forme degli articoli di pasticceria disponibili sul mercato.	12/12/2013, T-156/12, Forma ovale, EU:T:2013:642

Forme di prodotti accettate:

Segno	Motivazione	MUE n.
	Accettato per *gelati*	MUE n. 10 350 593 Confermata dalle Commissioni di ricorso nel procedimento R 590/2015-4
	Accettato per *pompe, compressori*	MUE n. 5 242 433
	Accettato nella Classe 9 per *custodie protettive per smartphone*	MUE n. 12 269 511

Criteri analoghi, mutatis mutandis, sono applicabili per forme collegate ai servizi, per esempio la raffigurazione di una lavatrice per servizi di tintoria.

Segno	Motivazione	N. del caso
	Classe 35: Servizi al dettaglio per diversi prodotti e servizi. La giurisprudenza sui marchi che consistono nella forma del prodotto si applica anche ai servizi. La «foggia» o l'aspetto estetico di un servizio consiste, in particolare, nell'ambiente in cui questo viene offerto e/o nei mezzi utilizzati per fornire i servizi al cliente pertinente. Questa «foggia» ha carattere distintivo solo quando si discosta in maniera significativa dalle norme del settore pertinente. Lo showroom riportato nella domanda sarà percepito come avente una finalità meramente funzionale, ossia consentire ai clienti di acquistare comodamente i prodotti e i servizi offerti per la consultazione e la vendita. La decisione in primo grado relativa alla mancanza di carattere distintivo del marchio è stata confermata dalla Commissione di ricorso.	R 2224/2015-1

10.3.3 Forma della confezione o dei contenitori

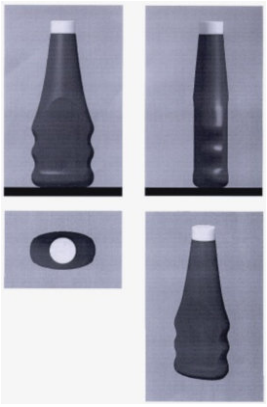
La forma richiesta deve essere materialmente diversa da una combinazione di elementi elementari o comuni e deve essere notevole. Nel campo dei contenitori, va inoltre prestata attenzione all'eventuale carattere funzionale di un dato elemento. Poiché nel campo dei contenitori e delle bottiglie l'uso nel commercio potrebbe essere diverso a seconda dei vari tipi di prodotti, al fine di evitare considerazioni soggettive, è consigliabile fare una ricerca sulle forme presenti sul mercato, scegliendo una categoria sufficientemente ampia dei prodotti interessati (al fine di accertare il carattere

distintivo di un contenitore di latte, la ricerca dovrà essere condotta in relazione ai contenitori per bevande in generale; cfr., al riguardo, le conclusioni dell'avvocato generale del 14/07/2005, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2005:474).

Esempi di marchi per i quali è stata richiesta la protezione per la forma della confezione

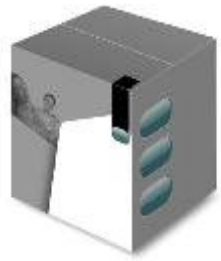
Marchi respinti:

Segno	Motivazione	Caso
	Al marchio, rappresentazione di un involucro attorcigliato che serve da confezione per caramelle (e quindi non il prodotto stesso), è stata negata la registrazione in quanto si tratta di una «normale e tradizionale forma di confezione per caramelle» ed è «riscontrabile un gran numero di caramelle così confezionate sul mercato» (punto 56). Lo stesso vale per il colore della confezione in questione, vale a dire «marrone chiaro (caramello)». «Tali colori non hanno nulla di insolito in sé e non è raro neanche vederli impiegati per confezioni di caramelle» (punto 56). Pertanto, il consumatore medio non percepirà questa confezione in sé e per sé come un indicatore di origine, ma semplicemente come un involucro di caramelle.	10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330

Segno	Motivazione	Caso
	Il rifiuto della forma richiesta è stato confermato dal Tribunale. Il collo allungato e il corpo appiattito non si discostano dalla forma abituale di una bottiglia contenente i prodotti per i quali si richiede la protezione, cioè prodotti alimentari tra cui *succhi di frutta, condimenti e prodotti derivati del latte*. Inoltre, «né la lunghezza del collo ed il suo diametro né la proporzione tra la larghezza e lo spessore della bottiglia si distinguono dalla norma in alcun modo» (punto 50). Ancora, anche se le creste intorno ai lati della bottiglia potrebbero essere considerate distintive, di per sé non sono sufficienti a incidere sull'impressione complessiva prodotta dalla forma richiesta in misura tale che quest'ultima si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore (punto 53).	15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84.
	La forma non diverge in modo significativo dalle norme e dalle consuetudini del settore interessato, ove si tratti del confezionamento di un prodotto liquido e tale segno sia costituito dall'apparenza del prodotto stesso.	07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, che conferma 28/05/2013, T-178/11, Bottle, EU:T:2013:272

Marchi accettati:

Segno	Motivazione	Caso

	Accettato per i prodotti delle Classi 4 e 11	MUE 12 491 858
	La Commissione di ricorso ha annullato la decisione che respingeva la registrazione del marchio di forma per *gomme da masticare e altra confetteria*. La Commissione ha stabilito che la forma non fosse comune nel settore di mercato in questione.	R 832/2012-2

11 Marchi di posizione

In base all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), REMUE, i marchi di posizione sono marchi costituiti dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto.

Domande di marchi di posizione mirano a estendere efficacemente la protezione alla modalità specifica in cui gli elementi (figurativi, di colore ecc.) sono posizionati o apposti sul prodotto.

I fattori da prendere in considerazione in sede di esame dei marchi di forma sono rilevanti anche per i marchi di posizione. In particolare, l'esaminatore deve valutare se il consumatore di riferimento sarà in grado di identificare un segno diverso dall'aspetto normale dei prodotti stessi. Un'ulteriore considerazione rilevante nel trattare marchi di posizione è se il posizionamento del marchio sui prodotti ha la possibilità di essere inteso come avente funzione di marchio.

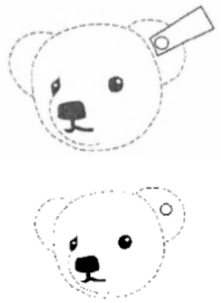
Si tenga presente che, pur ammettendo che il pubblico di riferimento possa essere attento ai diversi particolari estetici di un prodotto, ciò non implica automaticamente che li percepisca come marchio. In certi contesti, e date le norme e le consuetudini di particolari attività commerciali, un marchio di posizione può attirare l'attenzione come caratteristica indipendente distinguibile dal prodotto stesso e quindi in grado di comunicare un messaggio di marchio.

Esempi

I seguenti sono esempi della valutazione di marchi di posizione.

Marchi di posizione respinti

Segno	Motivazione	N. del caso
	In questo caso, il Tribunale ha accolto l'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. La descrizione del marchio specifica che «il marchio è costituito dalla posizione dei campi circolari e rettangolari su un quadrante». Il Tribunale ha ritenuto che il marchio non fosse indipendente o distinguibile dalla forma o dal modello del prodotto stesso e che gli elementi posizionati non fossero sostanzialmente diversi da altri modelli sul mercato.	14/09/2009, T-152/07, Uhr, EU:T:2009:324
	In questo caso che riguarda calze, nel quale il marchio consiste di una striscia di colore arancione che copre la zona della punta, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse alcuna prova che suggerisca che la colorazione di questa parte del prodotto verrebbe normalmente percepita come avente carattere di marchio. Al contrario si è ritenuto che tale caratteristica rischierebbe di essere percepita come una caratteristica decorativa che rientra nelle norme e consuetudini del settore di mercato in questione. L'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è stata quindi mantenuta.	15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235

Segno	Motivazione	N. del caso
	I bottoni sono elementi decorativi comuni nei giocattoli morbidi. Un bottone è una semplice forma geometrica che non si discosta dalla norma o dagli usi del settore e non è raro che vengano applicati distintivi, anelli, nastri, orecchini e ricami alle orecchie di un giocattolo morbido. Il pubblico di riferimento percepirà dunque i due segni richiesti come elementi ornamentali, ma non come un'indicazione di origine commerciale.	16/01/2014 T-433/12, Knopf im Stofftierohr, EU:T:2014:8; & 16/01/2014, T-434/12, Etichetta, mediante un bottone, al centro dell'orecchio di un peluche, EU:T:2014:6

Marchi di posizione accettati

Segno	Descrizione	MUE n.
	Classe 25 Descrizione: il marchio è un marchio di posizione. Esso consiste in un elemento figurativo apposto sulla superficie esterna della parte superiore di una scarpa e che si estende nel senso della lunghezza dal centro della fascia della scarpa fino alla suola. La linea tratteggiata mostra la posizione del marchio sulla scarpa e non costituisce parte integrante del marchio.	MUE n. 13 755 244

12 Marchi con motivi

L'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), REMUE definisce i marchi con motivi come marchi costituiti esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente.

I marchi con motivi possono riguardare qualsiasi tipo di prodotto e servizio. Tuttavia, nella pratica sono più comunemente depositati in relazione a prodotti quali carta,

tessuti, articoli di abbigliamento, pelletteria, bigiotteria, carta da parati, mobili, piastrelle, pneumatici, prodotti da costruzione ecc., vale a dire prodotti che normalmente presentano dei motivi. In questi casi, il motivo non è altro che l'aspetto esteriore del prodotto. Sebbene i motivi possano essere rappresentati sotto forma di etichette quadrate/rettangolari, essi devono comunque essere valutati come se coprissero l'intera superficie dei prodotti per i quali si richiede la protezione.

Si deve inoltre tenere conto del fatto che quando un marchio con motivi rivendica la protezione per prodotti quali bevande o sostanze fluide in generale, vale a dire prodotti normalmente distribuiti e venduti in contenitori, la valutazione del motivo deve essere effettuata come se il motivo coprisse la superficie esterna del contenitore/della confezione stessi.

Ne consegue che, di norma, nella valutazione del carattere distintivo dei motivi, l'esaminatore deve utilizzare gli stessi criteri applicabili ai marchi di forma costituiti dall'aspetto del prodotto stesso (19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster, EU:T:2012:439).

Per quanto riguarda i servizi, gli esaminatori devono tenere a mente che i marchi con motivi saranno utilizzati, nella pratica, su carta intestata e corrispondenza, fatture, siti web Internet, pubblicità, insegne ecc.

In linea di principio, se un motivo è di uso comune, tradizionale e/o tipico, è privo di carattere distintivo. Inoltre, i motivi che consistono di motivi elementari/semplici, di solito mancano di carattere distintivo. Il motivo del rigetto sta nel fatto che tali motivi non trasmettono alcun «messaggio» che potrebbe far ricordare facilmente il segno ai consumatori. Paradossalmente, lo stesso vale per i motivi composti da disegni straordinariamente complessi. In questi casi la complessità globale del motivo non consentirà di fissare nella memoria i dettagli particolari di questo motivo (09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 28). Infatti, in molti casi, il pubblico destinatario percepirebbe i motivi come elementi puramente decorativi.

A questo proposito, occorre tenere presente che il consumatore medio non tende a guardare le cose analiticamente. Un marchio deve pertanto consentire ai consumatori medi dei prodotti/servizi in questione, che sono ragionevolmente ben informati, attenti e avveduti, nel distinguere il prodotto in questione da quelli di altre imprese, senza effettuare un esame analitico o comparativo e senza prestare particolare attenzione (12/02/2004, C-218/01, Confezione del prodotto, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Sacchetti a fondo piatto, EU:C:2006:20, § 29).

Il fatto che il motivo possa anche avere altre funzioni e/o effetti è un ulteriore argomento per concludere che esso è privo di carattere distintivo. Per contro, se un motivo è fantasioso, insolito e/o arbitrario, si discosta dalla norma o dagli usi del settore o è, più in generale, in grado di essere facilmente memorizzato dai consumatori destinatari, di solito merita protezione come marchio dell'Unione europea.

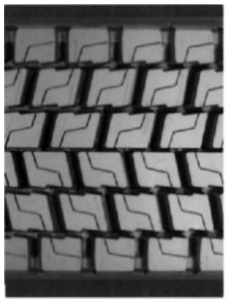
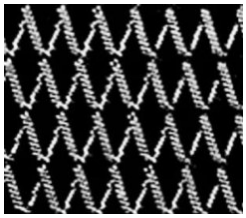
Come visto in precedenza, il carattere distintivo dei marchi con motivi di solito deve essere valutato in relazione ai prodotti. Tuttavia, un marchio con motivi che è stato considerato privo di carattere distintivo per i prodotti rivendicati, deve anche essere considerato privo di carattere distintivo per i servizi che sono strettamente connessi a tali prodotti. Ad esempio, un motivo di cucitura privo di carattere distintivo per articoli di

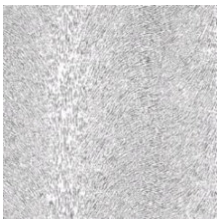
abbigliamento e pelletteria deve essere considerato come privo di carattere distintivo anche per i servizi di vendita al dettaglio relativi a tali prodotti (per analogia, 29/07/2010, R 868/2009-4, DEVICE OF A POCKET (fig.)). Le stesse considerazioni si applicherebbero ad un motivo in tessuto relativo a servizi quali *fabbricazione di tessuti*.

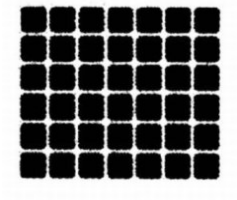
Esempi di marchi con motivi

Marchi con motivi respinti:

Segno	Motivazione	N. del caso
 MUE 8 423 841, depositato come marchio figurativo nelle Classi 18, 24 e 25	I criteri per i marchi di forma costituiti dall'aspetto del prodotto stesso sono applicabili anche ai marchi figurativi costituiti dall'aspetto del prodotto stesso. In generale, un marchio costituito da un motivo decorativo che è semplice e banale è considerato privo di qualsiasi elemento che possa attirare l'attenzione dei consumatori, e insufficiente a indicare l'origine o la provenienza di prodotti o servizi. Il marchio con motivi di cui sopra era un motivo tessile ed è stato quindi inteso come l'aspetto del prodotto stesso, dal momento che il marchio è stato oggetto di domanda per le Classi 18, 24 e 25.	19/09/2012, T-329/10, Motivo a quadri di colore nero, grigio, beige e rosso scuro, EU:T:2012:439, § 47-48
 MUE n. 8 423 501, depositato come marchio figurativo nelle Classi 18, 24 e 25	In questo caso, analogamente al caso precedente, il Tribunale ha confermato il rigetto del marchio.	19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster

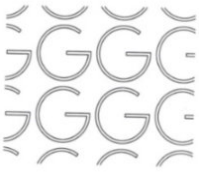
Segno	Motivazione	N. del caso
 MUE n. 5 066 535 depositato come marchio figurativo in Classe 12 (pneumatici)	Se il marchio consiste di una riproduzione stilizzata di prodotti o servizi, il consumatore di riferimento vedrà prima facie la semplice raffigurazione dell'intero prodotto o di una determinata parte del prodotto. Nel caso di specie di una domanda per *pneumatici*, il consumatore di riferimento percepirebbe il marchio come una semplice rappresentazione dei solchi di un pneumatico, e non un'indicazione di origine o di provenienza. Il motivo è banale e il marchio non può svolgere la sua funzione di indicatore di origine.	Decisione dell'esaminatore senza causa presso la CdR
 MUE n. 9 526 261, depositato come marchio figurativo (Serie di V stilizzate), che rivendica prodotti delle Classi 16, 18 e 25	Il marchio è stato respinto per le Classi 18 e 25. È stato accettato per la Classe 16. Sebbene il segno sia stato descritto come una «serie di lettere V stilizzate», molto probabilmente sarebbe percepito dal pubblico di riferimento o come una serie di cuciture a zigzag o come un insieme di figure geometriche romboidali. In ogni caso, il motivo è abbastanza semplice e banale, e quindi privo di carattere distintivo.	Decisione dell'esaminatore senza causa presso la CdR

Segno	Motivazione	N. del caso
 MUE n. 3 183 068, depositato come marchio figurativo, per prodotti delle Classi 19 e 21	Il marchio, che doveva essere applicato su superfici di vetro, è stato respinto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. È stato argomentato che il consumatore di riferimento non è abituato a percepire i motivi applicati alle superfici in vetro come indicazione di origine e che il motivo è riconoscibile come una componente funzionale che opacizza il vetro. Inoltre, la complessità e la fantasiosità del motivo non sono sufficienti per stabilire il carattere distintivo, attribuibile alla natura ornamentale e decorativa della rifinitura del motivo, e non consentono ai singoli particolari del motivo di fissarsi nella memoria o di essere compresi senza che, al tempo stesso, si percepiscano le qualità intrinseche dei prodotti.	09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 26-28

Segno	Motivazione	N. del caso
 MUE n. 10 144 848, depositato come marchio figurativo per prodotti delle Classi 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 18, 20 e 21	Il marchio è stato rifiutato in quanto è composto da elementi molto semplici ed è un segno elementare e banale nel suo complesso. Per i prodotti rivendicati, come ad esempio *panni per pulizia* e *salviettine antisettiche*, il segno richiesto può rappresentare il loro aspetto, nel senso che il tessuto utilizzato può avere questa struttura. Il segno è una mera ripetizione di quadrati identici che non presenta alcun elemento o variazione evidente, in particolare in termini di fantasiosità o per quanto riguarda il modo in cui i suoi componenti sono combinati, che lo distinguerebbero dalla solita rappresentazione di un altro schema regolare consistente di un diverso numero di quadrati. Né la forma di ogni singolo quadrato, né il modo in cui sono combinati sono caratteristiche immediatamente evidenti che potrebbero catturare l'attenzione del consumatore medio e far sì che consumatore percepisca il segno come distintivo.	14/11/2012, R 2600/2011-1, DEVICE OF A BLACK AND WHITE PATTERN (fig.)

Marchi con motivi accettati:

Segno	Motivazione	MUE
	Classi 16, 18, 25	MUE n. 15 602

Segno	Motivazione	MUE
	Classi 18, 20, 21, 24, 25,27	MUE n. 3 191 301

13 Marchi di colore

Questo capitolo si occupa di singoli colori o combinazioni di colori in quanto tali («marchi di colore» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), REMUE).

Quando sono depositati colori o combinazioni di colori in quanto tali, il criterio d'esame appropriato è se sono distintivi nel caso in cui siano applicati ai prodotti o sul loro imballaggio o se usati nel contesto della fornitura di servizi. Costituisce un impedimento sufficiente alla registrazione di un marchio il fatto che il marchio non sia distintivo in nessuna di queste situazioni. Per le combinazioni di colori, l'esame del carattere distintivo deve basarsi sulla presunzione che la combinazione di colori appaia sui prodotti o sul loro imballaggio, in modo tale da accordarsi con la rappresentazione, o nella pubblicità o nel materiale promozionale per i servizi.

13.1 Colori specifici

Per quanto attiene alla registrazione come marchio di colori specifici, dal numero ridotto di colori effettivamente disponibili deriva che un ridotto numero di registrazioni come marchi per determinati prodotti o servizi potrebbe esaurire tutta la gamma di colori disponibili. Un monopolio così esteso non sarebbe compatibile con un sistema di concorrenza non falsato, soprattutto in quanto rischierebbe di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico. Non sarebbe inoltre consono allo sviluppo economico o alla promozione dello spirito imprenditoriale il fatto che operatori economici già stabiliti possano registrare a loro favore tutti i colori effettivamente disponibili, a detrimento dei nuovi operatori (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244).

Com'è stato confermato dalla Corte di giustizia, non è abitudine dei consumatori presumere l'origine dei prodotti basandosi sul loro colore ovvero sul colore della loro confezione, in assenza di qualsiasi elemento grafico o testuale, in quanto, nella pratica commerciale attuale, un colore intrinseco non viene utilizzato, di norma, come mezzo di identificazione (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244). Un colore non è, di regola, di per sé idoneo a distinguere i prodotti di una determinata impresa (punto 65). Pertanto, colori specifici non hanno carattere distintivo per qualsiasi prodotto e servizio, eccetto in circostanze eccezionali.

Tali circostanze eccezionali richiedono che il richiedente dimostri che il marchio è inusuale e che è originale in relazione a questi specifici prodotti o servizi. Questi casi saranno molto rari, ad esempio il colore nero per il latte. Non è necessaria per il rigetto l'esistenza di uno dei fattori elencati al successivo punto 13.2, ma, se accertata, va usata come ulteriore argomento a sostegno del rigetto stesso. Qualora il colore specifico sia considerato comunemente utilizzato nel settore (nei settori) di riferimento e/o si ritenga che serva ad uno scopo decorativo o funzionale, il colore deve essere respinto. L'interesse pubblico è, secondo il Tribunale, un ostacolo alla monopolizzazione di un colore specifico indipendentemente dal fatto che il relativo campo di interesse appartenga ad un segmento di mercato molto specifico (13/09/2010, T-97/08, Colore (tonalità di arancione) II, EU:T:2010:396, § 44-47).

Marchio	Prodotti e servizi	Motivazione	N° del caso

	Classi 5, 10	Escludendo i casi specifici in cui le leggi o i regolamenti impongono l'uso di determinati colori, i produttori vendono inalatori in una varietà di colori (punto 44). In base alla *Guida per le buone pratiche sulla minimizzazione del rischio e la prevenzione di errori terapeutici* dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), la codifica a colori non è di solito raccomandata nel mercato dei medicinali, data la limitata gamma di colori disponibili e la mancanza di comprensione comune delle convenzioni sulla codifica dei colori (punto 45). Tuttavia, come giustamente rilevato dalla Commissione di ricorso al punto 33 della decisione impugnata, la guida per le buone pratiche dell'EMA raccomanda di considerare la scelta del colore in fase di progettazione del prodotto, al fine di garantire che non vi sia rischio di confusione con altri prodotti consolidati qualora esistano convenzioni sui colori concordate in modo informale. L'esempio fornito a questo proposito nella guida è proprio quello di inalatori per disturbi respiratori (punto 46).	09/09/2020, T-187/19

13.2 Combinazioni di colori

Nel caso della combinazione di colori, un rifiuto può essere basato solo su fatti o argomenti specifici e, quando tali argomenti specifici di rifiuto non sono confermati, il marchio deve essere accettato. Se uno dei due colori è il colore usuale per il prodotto o il colore naturale del prodotto, cioè viene aggiunto un colore al colore usuale o naturale del prodotto, si applica un'obiezione allo stesso modo che se ci fosse un solo colore. Esempio: il grigio è il colore usuale per le maniglie di strumenti da giardinaggio, mentre il bianco è il colore naturale delle pasticche di detersivo. Quindi, il caso di una pasticca di detersivo di colore bianco che presenta un altro strato in rosso deve essere considerato come aggiunta di un colore.

Le situazioni in cui una combinazione di due colori arbitrari va nondimeno respinta sono principalmente le seguenti:

- In molti casi, un colore è soltanto un elemento decorativo dei prodotti o soddisfa la richiesta del consumatore (ad es. colori di automobili o magliette), a prescindere dal numero di colori interessati.
- Un colore può costituire la natura del prodotto (ad es. per le tinte).
- Un colore può essere tecnicamente funzionale (ad es. il colore rosso per gli estintori, vari colori usati per i cavi elettrici).
- Un colore può anche essere usuale (ad es. di nuovo, il rosso per gli estintori, il giallo per i servizi postali in molti paesi).
- Un colore può indicare una caratteristica particolare dei prodotti quali un gusto (giallo per il gusto limone, rosa per il gusto fragola). Cfr. la sentenza GREEN STRIPES ON A PIN (col.) [03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU:T:2017:295, § 43-47], nella quale il Tribunale ha affermato che il colore verde, percepito come colore della natura, indurrebbe il pubblico di riferimento a intenderlo riferito al carattere ecologico dei prodotti in questione (*convertitori di energia eolica*).
- Una combinazione di colori va respinta anche se l'esistenza della combinazione di colori si può già trovare sul mercato, in particolare se usata da diversi concorrenti (ad es. l'Ufficio è riuscito a dimostrare che la combinazione dei colori rosso e giallo è usata da varie imprese sulle lattine di birra e di bevande analcoliche).

In tutti questi casi, il marchio deve essere rifiutato, ma dopo avere analizzato attentamente i prodotti e i servizi di cui trattasi nonché la situazione del mercato.

I criteri per la valutazione del carattere distintivo dei marchi di colore che designano servizi non devono essere diversi da quelli applicabili ai marchi di colore che designano prodotti [come ribadito dal Tribunale nella sentenza Grau/Rot (12/11/2010, T-404/09, Grau/Rot, EU:T:2010:466)]. In questo caso, la combinazione di colori oggetto della domanda non è stata considerata — per il consumatore di riferimento — diversa in modo percettibile dai colori generalmente utilizzati per i servizi in questione. Il Tribunale ha concluso che la combinazione di colori oggetto della domanda fosse molto vicina alla combinazione «bianco/rosso» utilizzata ai passaggi a livello ferroviari e sui segnali stradali associati al traffico ferroviario e che il segno, nel suo insieme, sarebbe stato

riconosciuto dal pubblico di riferimento come elemento funzionale o decorativo e non come un'indicazione dell'origine commerciale dei servizi.

Marchio	Prodotti e servizi	Motivazione	N° del caso

	Classi 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28	I tre colori che compongono il marchio sono chiaramente separati. Sono relativamente semplici da ricordare e le tre sezioni sono equamente suddivise. Nessuno dei colori rappresenta un tipico colore naturale dei prodotti; l'esaminatore non ha affermato il contrario per nessuna categoria di prodotti dell'esauriente elenco di prodotti rifiutati (punto 15). Il marchio non è troppo complesso per essere memorizzato. Non si tratta di una sequenza di campi o riquadri colorati disposti in maniera irregolare, né di una sequenza di colore a iride che rappresenta l'intero spettro dei colori, o di qualsiasi altro tipo di motivo cromatico che sarebbe troppo complesso da memorizzare facilmente per un consumatore medio (12/11/2008, T-400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 47; 04/07/2014, R 365/2014-4, Vielfarbiger Streifen, § 10; 19/02/2014, R 1317/2013-4, Farbverlauf Regenbogen, § 10) (punto 18).	11/07/2019, R 0381/2019-4

Per i nomi dei colori cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, Capitolo 4 Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE).

14 Marchi sonori

La definizione di marchi sonori è limitata a quelli costituiti esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni (articolo 3, paragrafo 3, lettera g), REMUE). I marchi costituiti dalla combinazione di suoni con altri elementi, ad esempio un movimento, non sono considerati marchi sonori, bensì marchi multimediali.

L'accettabilità di un marchio sonoro deve dipendere, al pari delle parole o di altri tipi di marchi, dal fatto che il suono sia intrinsecamente distintivo, vale a dire se il consumatore medio percepirà il suono come suono persistente a livello di memoria, che serve a indicare che i prodotti o servizi sono associati esclusivamente a un'impresa. Un suono deve avere «una certa risonanza» (13/09/2016, T-408/15, SON D'UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (marchio sonoro), EU:T:2016:468, § 45) che consenta al consumatore destinatario di percepirlo e considerarlo un marchio. Tale risonanza è assente quando il suono è percepito come un elemento funzionale dei prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, o come indicatore senza caratteristica intrinseca propria (§ 24), ad esempio a causa della sua eccessiva semplicità o banalità (07/07/2021, T-668/19, KLANG EINES GERÄUSCHES, WELCHES MAN BEIM ÖFFNEN EINER GETRÄNKEDOSE HÖRT, EU:T:2021:420, § 24, 25, 27, 41).

Nell'applicare i criteri di valutazione del carattere distintivo di un marchio, l'esaminatore deve tenere conto del fatto che la percezione del pubblico di riferimento può essere influenzata dalla natura del segno per cui si chiede la registrazione. In effetti, la percezione da parte del pubblico di riferimento non è necessariamente la stessa nel caso di un segno che consiste in un suono intrinseco, come è il caso di un marchio denominativo o figurativo consistente in un segno che non ha alcun rapporto con l'aspetto dei prodotti che denota.

I consumatori non hanno l'abitudine di fare ipotesi sull'origine dei prodotti in assenza di elementi grafici o verbali, perché in genere un suono, di per sé, non è usato normalmente in ogni settore commerciale come mezzo d'identificazione. Tuttavia, gli usi in materia di commercializzazione in un settore economico non sono rigidi e possono evolversi in modo molto dinamico, anche per quanto riguarda l'uso di marchi sonori. È noto ad esempio che gli operatori del mercato alimentare, caratterizzato da una forte concorrenza, dovendo confezionare i loro prodotti per la commercializzazione, sono altamente incentivati a garantirne l'identificabilità allo scopo di attirare l'attenzione dei consumatori, anche attraverso marchi sonori e campagne di marketing e pubblicità. (07/07/2021, T-668/19, KLANG EINES GERÄUSCHES, WELCHES MAN BEIM ÖFFNEN EINER GETRÄNKEDOSE HÖRT, EU:T:2021:420, § 26).

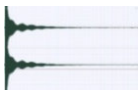
I tipi di marchi sonori che è **improbabile** siano accettati senza prova del carattere distintivo concreto includono:

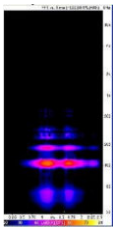
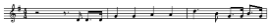
1. brani musicali molto semplici costituiti soltanto da una o due note (cfr. esempi sotto);
2. suoni che sono di dominio pubblico (ad esempio La Marsigliese, Per Elisa);
3. suoni troppo lunghi per essere considerati come indicazione dell'origine;
4. suoni collegati di solito a prodotti e servizi specifici (cfr. esempi sotto).

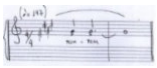
Quando il segno richiesto consiste in un suono non distintivo, ma include **altri elementi distintivi**, come parole o versi, sarà valutato nel suo insieme.

Nell'ambito della rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, gli uffici dei marchi dell'Unione europea hanno concordato una Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11). Essi hanno concordato esempi di marchi sonori considerati distintivi/non distintivi in relazione ai prodotti e/o servizi corrispondenti. Alcuni esempi sono riprodotti di seguito; ulteriori esempi sono reperibili nella PC11.

Esempi di marchi non accettabili

Marchio	Prodotti e servizi	Motivazione	N° del caso
[Due note musicali, «fa» e «do»]	35, 36, 38, 39, 41, 42	Una melodia di due note non ha impatto sul consumatore e sarà percepito dal consumatore soltanto come un suono banale, ad esempio il «dlin dlon» di un campanello.	Domanda di MUE 4 010 336
[Due «bip» estremamente corti]	9, 38	Bip generato da una macchina, comunemente emesso da computer e da altri dispositivi elettronici	Domanda di MUE 9 199 167
 [Suono «ping», simile a un segnale di avviso]	9, 16, 28	Il suono costituisce un segnale di avviso e una caratteristica diretta dei prodotti per i quali si richiede la protezione.	R 2444/2013-1

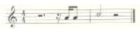
Marchio	Prodotti e servizi	Motivazione	N° del caso
 [Suono sintetizzato generato da una macchina]	9, 12, 35	Suono tipicamente collegato ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione.	R 1338/2014-4
 [Le prime 13 note de «La Marsigliese»]	Tutti	Un inno nazionale è di dominio pubblico. Questo implica necessariamente che esso debba essere un segno non distintivo in quanto non sarà percepito come indicatore dell'origine commerciale.	Esempio inventato

Marchio	Prodotti e servizi	Motivazione	N° del caso
	9, 38 e 41	Benché – per quanto riguarda determinati prodotti o servizi – un suono possa essere comunemente usato per identificare un prodotto o servizio come proveniente da una determinata impresa, tale suono non può essere percepito né come i) elemento funzionale né come ii) indicatore senza alcuna caratteristica intrinseca. Più specificamente, un segno sonoro caratterizzato da un'eccessiva semplicità non sarà percepito come marchio commerciale. Nel caso in specie, il marchio oggetto della domanda consiste in un motivo sonoro molto semplice, in altre parole - essenzialmente - una suoneria banale e comune che passerebbe normalmente inosservata e non sarebbe ricordata dal consumatore oggetto di attenzione.	13/09/2016, T-408/15, SON D'UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (marchio sonoro), EU:T:2016:468

Marchio	Prodotti e servizi	Motivazione	N° del caso
MUE n. 17 622 663	9, 16, 35, 41, 42	Il segno rivendicato consiste in una sequenza di suoni generati elettronicamente (sintetici), che dura solo da 2 a 3 secondi. L'impressione generale è quella di una sequenza di toni elettronici molto breve e dissonante.	R 2721/2019-4, (SONIDO DE UNA CAJA CHINA CON UN AUMENTO DE LA DIAMICA EN LA PRIMERA NOTA)
(Suono di un campanello per porte) Collegamento	9: *campanelli per porte*	Il suono percepito nel marchio può essere facilmente collegato ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Pertanto, il marchio sarebbe considerato non distintivo.	Esempio PC11

Marchio	Prodotti e servizi	Motivazione	N° del caso
(Suono di apertura di una lattina) Link	6, 29, 30, 32, 33	Il consumatore di riferimento percepisce il **primo elemento** del marchio – **il suono di apertura di una lattina** – come puramente tecnico e funzionale, in quanto è intrinseco a una soluzione tecnica determinata per la manipolazione e il consumo delle bevande oggetto della domanda (§ 40). Il **secondo elemento sonoro** – **il suono dell'effervescenza delle bollicine** – è percepito come riferito alle bevande per le quali si richiede la protezione (§ 42). Percepito nella sua interezza, il marchio non è distintivo (§ 43, 48). Ciò avviene nonostante il silenzio di dieci secondi tra i due elementi sonori e la lunghezza (nove secondi) del secondo elemento sonoro. Tali sfumature dei suoni abitualmente emessi da bevande al momento dell'apertura del relativo contenitore sono percepite come **semplici varianti dei suoni usuali** (§ 45). **Non hanno sufficiente pregnanza per distinguersi da suoni comparabili** (§ 46).	(07/07/2021, T-668/19, KLANG EINES GERÄUSCHES, WELCHES MAN BEIM ÖFFNEN EINER GETRÄNKEDOSE HÖRT, EU:T:2021:420)
		Il semplice fatto che il suono dell'effervescenza delle bollicine sia	

Esempi di marchi accettabili

Marchio	Prodotti e servizi	Motivazione	N° del caso
N/D (file elettronico) [Breve sequenza di toni facilmente identificabili]	9, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45	Il segno è breve ma non è troppo semplice e può essere memorizzato dal consumatore di riferimento.	MUE n. 17 396 102
N/D (file elettronico) [Voce umana]	3, 9, 16, 25, 28, 35, 41, 43	Parola distintiva pronunciata chiaramente (barça)	MUE n. 17 700 361
 [Sequenza di quattro toni diversi, che scendono inizialmente di un quarto e poi risalgono e finiscono sulla tonalità media].	16, 35, 42	Le sequenze sonore di tipo jingle sono in grado di identificare beni e servizi.	R 2056/2013-4 KLANG DER PSD-BANK MUSIK (KLANGMARKE)
 [Le prime due note «la» più brevi sono meno potenti rispetto alla successiva nota «do» più lunga e più alta. La nota «do» più alta e più lunga è quindi accentuata in considerazione della propria tonalità, lunghezza e potenza]	9, 16, 35, 36, 41, 42	Secondo la comune esperienza di vita, le sequenze sonore di tipo jingle consentono la distinzione fra prodotti e servizi.	R 87/2014-5 KLANG EINER NOTENSEQUENZ (KLANGMARKE)

Marchio	Prodotti e servizi	Motivazione	N° del caso
MUE n. 18 063 460	10: *apparecchi elettronici e medici ed impianti sanitari,*	Il presente jingle ha una sequenza di toni leggermente più complessa rispetto ai comuni segnali operativi provenienti da dispositivi elettronici, che sono percepiti solo come semplici toni di segnale (punto 19).	R 2821/2019-1, 23/07/2020 (KLANG VON BASS: D3; A3, ACHTENPAUSA UND HÖHEN; E6; A5)
Link	41: *Fornire film per fini d'intrattenimento*	La lunghezza e la complessità della sequenza di note le conferisce una certa risonanza, che le consente di funzionare come indicazione dell'origine commerciale. Pertanto, la melodia è considerata distintiva per i servizi in relazione ai quali si richiede la protezione.	Esempio PC11
(Suono di una mucca che muggisce) Link	11: *servizi igienici*	Il suono percepito nel marchio non ha un legame con i prodotti per i quali si richiede la protezione e ha sufficiente risonanza per essere riconosciuto dal consumatore come un'indicazione dell'origine commerciale. Pertanto, è considerato distintivo.	Esempio PC11

15 Marchi di movimento

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera h), REMUE, un **marchio di movimento** è un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento. Il termine «comprendente» significa che questi marchi riguardano non solo il movimento in sé ma anche movimenti che contengono elementi verbali o figurativi quali logo o etichette.

La definizione proposta non limita i marchi di movimento a quelli che presentano un movimento. Un segno può altresì qualificarsi come marchio di movimento se è in grado di palesare un cambiamento di posizione degli elementi (per esempio una sequenza di immagini statiche), un cambiamento di colore o una modifica degli elementi considerati come la sostituzione di un'immagine con un'altra. I marchi di movimento non includono suoni (cfr. marchi multimediali descritti di seguito)

In assenza di giurisprudenza pertinente, a tali marchi si applicheranno i criteri generali per la valutazione del carattere distintivo. Il marchio avrà carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE se serve a identificare i prodotti e/o servizi per i quali è richiesta la registrazione come provenienti da un'impresa determinata e pertanto distinguerli da quelli di altre imprese. Questo carattere distintivo sarà valutato innanzitutto in riferimento ai prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione e in secondo luogo sulla base della percezione del segno da parte del pubblico di riferimento. Questi marchi non saranno necessariamente percepiti dal pubblico di riferimento nello stesso modo di un marchio denominativo o figurativo.

Nel quadro della rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, gli uffici dei marchi dell'Unione europea hanno concordato una Prassi comune in relazione ai nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione. Hanno concordato esempi di marchi di movimento che sono considerati distintivi/non distintivi in relazione ai prodotti e/o servizi corrispondenti. Alcuni esempi sono riprodotti di seguito; ulteriori esempi sono reperibili nel documento sulla prassi comune PC11.

Esempi di marchi accettati

Rappresentazione parziale del segno (a fini di riferimento)	**Classi**	**N° del caso**	**Commenti**

The future is exciting.	9, 35, 38, 41	MUE n. 17 894 840	Contorno di un apostrofo rosso su sfondo bianco, sul quale compare lo slogan «The future is exciting», che viene successivamente sostituito dalla parola «Ready?»
TIMEQUBE	14	MUE n. 17 911 214	La parola «TIMEQUBE» su sfondo bianco, accompagnata da un cubo, che cambia colore, dal bianco al verde, al giallo, al marrone al rosso, e tutte le sfumature intermedie.
	9: *computer*	Esempio PC11	L'elemento figurativo nel marchio di movimento è considerato distintivo di per sé. Combinato con il cambiamento di colore, il consumatore lo percepirà come indicazione dell'origine commerciale del prodotto per il quale viene presentata la domanda.

Esempi di marchi non accettabili

Rappresentazione parziale del segno (a fini di riferimento)	**Classi**	**N° del caso**	**Commenti**

PREMIUM	3: *detersivo in polvere*	Esempio PC11	Considerando che il movimento dell'elemento verbale non distintivo o descrittivo «Premium» non è insolito o sorprendente, il segno non può essere riconosciuto dal consumatore come un'indicazione dell'origine commerciale. Pertanto, il marchio di movimento è considerato non distintivo.
	39: *servizi di viaggio*	Esempio PC11	Il movimento contiene troppi elementi per lasciare un'impressione duratura sul consumatore. Sarebbe percepito solo come un videoclip di una strada. Pertanto, manca di carattere distintivo intrinseco e non sarà percepito come un'indicazione di origine commerciale.

16 Marchi multimediali

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera i), REMUE un **marchio multimediale** è costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione. Il termine «comprendente» indica che questi marchi riguardano non solo la combinazione di suono e immagine di per sé, ma anche combinazioni che contengono elementi verbali o figurativi.

In assenza di giurisprudenza pertinente, a tali marchi si applicheranno i criteri generali per la valutazione del carattere distintivo. Il marchio avrà carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE se può identificare i prodotti e/o servizi per i quali si chiede la registrazione come provenienti da una determinata impresa e pertanto distinguerli da quelli di altre imprese. Questo carattere distintivo sarà valutato

innanzitutto in riferimento ai prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione e in secondo luogo sulla base della percezione del segno da parte del pubblico di riferimento. Il pubblico di riferimento non percepirà necessariamente questi marchi nello stesso modo di un marchio denominativo o figurativo.

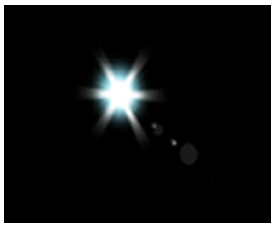
Nel quadro della Rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, gli uffici dei marchi dell'Unione europea hanno concordato una Prassi comune in relazione ai nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione. Essi hanno concordato esempi di marchi multimediali considerati distintivi/non distintivi per i prodotti e/o servizi corrispondenti. Alcuni esempi sono riportati di seguito; ulteriori esempi sono reperibili nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

Esempi di marchi accettabili

Rappresentazione parziale del segno (a fini di riferimento)	**Classi**	**N° del caso**	**Commenti**
Link	*45*	MUE n 17 279 704	Registrati
Figura 2: Link	31: *banane fresche*	Esempio PC11	Nonostante l'immagine sia considerata non distintiva o descrittiva in relazione ai prodotti per i quali viene presentata la domanda, la combinazione con un elemento verbale distintivo, percepito nel marchio multimediale, rende il marchio distintivo.

Esempi di marchi non accettabili

Rappresentazione parziale del segno (a fini di riferimento)	**Classi**	**N° del caso**	**Commenti**

 Link	3: *detersivo in polvere*	Esempio PC11	La banalità dell'immagine e del suono, combinata con la brevità del video, non lascia un'impressione duratura sul consumatore. Pertanto, manca di carattere distintivo intrinseco e non sarà percepito come un'indicazione di origine commerciale.

17 Marchi olografici

L'articolo 3, paragrafo 3, lettera j) REMUE definisce un **marchio olografico** come un marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche.

In assenza di giurisprudenza pertinente, a tali marchi si applicheranno i criteri generali per la valutazione del carattere distintivo. Il marchio avrà carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE se può identificare i prodotti e/o servizi per i quali si chiede la registrazione come provenienti da una determinata impresa e pertanto distinguerli da quelli di altre imprese. Questo carattere distintivo sarà valutato innanzitutto in riferimento ai prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione e in secondo luogo sulla base della percezione del segno da parte del pubblico di riferimento. Il pubblico di riferimento non percepirà necessariamente questi marchi nello stesso modo di un marchio denominativo o figurativo.

Nel quadro della Rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, gli uffici dei marchi dell'Unione europea hanno concordato una Prassi comune in relazione ai nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione. Hanno concordato esempi di marchi olografici che sono considerati distintivi/non distintivi in relazione ai prodotti e/o servizi corrispondenti. Di seguito è riprodotto un esempio; ulteriori esempi sono reperibili nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

Esempio di un marchio accebile

Rappresentazione parziale del segno (a fini di riferimento)	**Classi**	**N° del caso**	**Commenti**

 Link	*12: autovetture*	Esempio PC11	La combinazione di elementi verbali e figurativi distintivi nel marchio olografico rendono il marchio olografico distintivo nel suo complesso.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 4

Impedimenti assoluti alla registrazione

Capitolo 4

Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE)

Indice

1 Osservazioni generali....491

1.1 Nozione di carattere descrittivo....491

1.2 Caratteristiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE....491

1.3 Errate interpretazioni frequenti....493

1.3.1 Termine non utilizzato....493

1.3.2 Imperativo di disponibilità....494

1.3.3 Monopolio di fatto....494

1.3.4 Duplice significato....494

2 Marchi denominativi....495

2.1 Una parola....495

2.2 Combinazioni di parole....495

2.3 Errori ortografici e omissioni....498

2.4 Abbreviazioni e acronimi....500

2.5 Slogan....501

2.6 Termini geografici....502

2.6.1 Osservazioni preliminari....502

2.6.2 Valutazione dei termini geografici....503

2.7 Termini che descrivono l'oggetto dei prodotti o servizi....510

2.7.1 Considerazioni generali....511

2.7.2 Titoli di libri....513

2.8 Singole lettere e numeri....515

2.9 Nomi di colori....517

2.10 Nomi di banche, di quotidiani/riviste ed aeroporti....520

2.11 Nomi di alberghi....523

2.12 Combinazioni di nomi di paesi/città con un numero che indica un anno....524

2.13 Codici INN....525

3 Marchi figurativi....526

4 Soglia figurativa....528

4.1 Osservazioni preliminari....528

4.2 Valutazione della soglia figurativa....529

4.2.1 Elementi denominativi in un marchio....530

4.2.2 Elementi figurativi (denominativi e altri elementi figurativi)....535

4.2.3 Elementi denominativi (stilizzati e altri elementi figurativi)....542

5 Carattere descrittivo nel contesto della PC 11 (marchi sonori, marchi di movimento, marchi multimediali e marchi olografici)....544

5.1 Marchi sonori....544
5.2 Marchi di movimento....544
5.3 Marchi multimediali.... 545
5.4 Marchi olografici....546

1 Osservazioni generali

1.1 Nozione di carattere descrittivo

Un segno deve essere respinto come descrittivo se il pubblico di riferimento percepisce immediatamente che il suo significato fornisce informazioni sui prodotti e i servizi oggetto della domanda. Questo è il caso in cui il segno fornisce informazioni, tra l'altro, sulla quantità, sulla qualità, sulle caratteristiche, sulla destinazione, la natura e/o sulle dimensioni dei prodotti o servizi. Il rapporto tra il termine e i prodotti e servizi deve essere sufficientemente diretto e specifico (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30; 30/11/2004, T-173/03), Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20, nonché concreto, diretto e compreso senza bisogno di ulteriori riflessioni (26/10/2000, T-345/99), Trustedlink, EU:T:2000:246, § 35. Se un marchio è descrittivo, è anche non distintivo.

D'altro canto, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a quei termini che sono solo suggestivi o allusivi riguardo a talune caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Talvolta, si tratta di riferimenti vaghi o indiretti ai prodotti e/o servizi (31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU:T:2001:30, § 29).

L'interesse pubblico alla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è quello di impedire la creazione di diritti esclusivi su termini puramente descrittivi che anche altri operatori potrebbero volere usare. Tuttavia, non è necessario per l'Ufficio dimostrare che esiste già un uso descrittivo da parte del richiedente o dei suoi concorrenti. Di conseguenza, il numero di concorrenti che potrebbero essere interessati è totalmente irrilevante. Da ciò discende, in particolare, che se una parola è descrittiva nel suo significato ordinario e comune, questo impedimento non può essere superato dimostrando che il richiedente è l'unico soggetto a fabbricare o in grado di fabbricare i prodotti in questione.

Per quanto riguarda il riferimento per le obiezioni, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 1, Principi generali, punto 4.2.

1.2 Caratteristiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE

Il termine «caratteristica» di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, designa una proprietà, facilmente riconoscibile dal pubblico di riferimento per i prodotti o i servizi per i quali la registrazione è richiesta. Di conseguenza, la registrazione di un segno può essere rifiutata in base a questa disposizione solamente qualora si possa ragionevolmente prevedere che esso sarà effettivamente riconosciuto dal pubblico di riferimento come una descrizione di una delle suddette caratteristiche (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).

È indifferente che tale caratteristica sia essenziale o accessoria sul piano commerciale (16/10/2014, T-458/13, Graphene, EU:T:2014:891, § 20). Tuttavia, una caratteristica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, dev'essere «oggettiva» e «intrinseca alla natura del prodotto» o servizio (06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 44) e «inerente e permanente» per tale prodotto o tale servizio (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 44).

Tipo di prodotti e servizi

Ciò include i prodotti o i servizi stessi, ossia il loro tipo o la loro natura. Per esempio, «banca» per servizi finanziari, «Perle'» per vini e spumanti (01/02/2013, T-104/11, Perle', EU:T:2013:51,) o «Universaltelefonbuch» per un elenco telefonico universale. (14/06/2001, T-357/99 & T-358/99, Universaltelefonbuch, EU:T:2001:162) o elementi o componenti dei prodotti (15/01/2013, T-625/11, EcoDoor, EU:T:2013:14, § 26).

Qualità

Include i termini elogiativi, siano essi relativi alla qualità superiore dei rispettivi prodotti o servizi o evocativi della loro qualità intrinseca. Copre termini quali «light», «extra», «fresh», «hyper light» per prodotti che possono essere estremamente leggeri (27/06/2001, R 1215/2000-3, Hyperlite). Inoltre, i dati possono riferirsi alla qualità di un prodotto o servizio, per esempio come «24/7» che si riferisce alla disponibilità di un servizio, «2000» che si riferisce alla dimensione del motore o «75» che si riferisce alla potenza (kW) del motore.

Quantità

Include le indicazioni della quantità in cui i prodotti potrebbero essere venduti, ad esempio «pacco da sei» per la birra, «un litro» per le bevande, «100» (grammi) per le barrette di cioccolato. Contano solo misure di quantità rilevanti nel commercio, non quelle che sono ipoteticamente possibili. Ad esempio, 99.999 per le banane sarebbe accettabile.

Destinazione

La destinazione è la funzione di un prodotto o servizio, il risultato che ci si aspetta dal suo uso o, più in generale, l'uso cui il prodotto o servizio è destinato. Un esempio è «Trustedlink» per prodotti e servizi nel settore informatico il cui scopo è garantire un collegamento sicuro (affidabile) (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246). I marchi a cui è stata negata la registrazione sulla base di tale impedimento comprendono «Therapy» per strumenti per massaggi (08/09/1999, R 144/1999-3, THERAPY) e «Slim Belly» per apparecchiature per l'allenamento fisico, attività sportive, servizi nel settore della sanità e della cura della bellezza (30/04/2013, T-61/12, Slim belly, EU:T:2013:226). L'obiezione si applica anche agli accessori: un termine descrittivo del tipo di prodotti lo sarà anche della destinazione degli accessori di quei prodotti. Pertanto, «Rockbass» è suscettibile di obiezione per accessori per chitarre rock (08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211 [appello C-301/05 P risolto]).

Valore

Tale caratteristica riguarda sia il prezzo (alto o basso) da pagare sia il valore in termini di qualità. Non si riferisce quindi solo alle espressioni come «extra» o «top», ma anche a quelle come «economico» o «conveniente», nonché alle espressioni che nel linguaggio parlato indicano prodotti o servizi superiori per qualità.

Provenienza geografica

Cfr. il punto 2.6.

Epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio

Vi rientrano espressioni riguardanti il periodo in cui i servizi sono prestati, vuoi espressamente («notizie della sera», «24 ore») vuoi in modo usuale (24/7). Ciò include anche l'epoca in cui i prodotti sono fabbricati, se ha rilevanza per i prodotti («vendemmia tardiva» per il vino). Il numero «1998» sarebbe rilevante per il vino, in quanto indicherebbe l'anno di vendemmia, ma non per il cioccolato.

Altre caratteristiche

Tale espressione include altre caratteristiche dei prodotti o servizi e mostra che l'elenco precedente delle voci di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è esaustivo. In linea di principio, qualsiasi caratteristica pertinente dei prodotti e dei servizi deve portare a un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. È irrilevante che le caratteristiche dei prodotti o servizi siano essenziali o accessorie sul piano commerciale oppure se ci siano sinonimi per quelle caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).

Esempi di «altre caratteristiche»

- l'oggetto contenuto all'interno dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la protezione: (cfr. il punto 2.7);
- l'identificazione del consumatore destinatario: «BIMBO» per il *pane* (18/03/2016, T-33/15, BIMBO, EU:T:2016:159) o «ellos» [«loro» in italiano] (27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44) per *abbigliamento*.

1.3 Errate interpretazioni frequenti

Spesso i richiedenti presentano argomenti che sono già stati dichiarati irrilevanti dal giudice. Tali argomentazioni saranno respinte dall'Ufficio nella sua decisione.

1.3.1 Termine non utilizzato

Il fatto che non possa essere accertato un uso descrittivo del termine oggetto della domanda è irrilevante. L'esame ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, va effettuato in termini probabilistici (ipotizzando che il marchio venga usato in relazione ai prodotti o servizi rivendicati). Risulta chiaramente dal testo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, che è sufficiente che il marchio «possa servire» per designare caratteristiche dei prodotti e servizi (cfr. 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 33).

1.3.2 Imperativo di disponibilità

Di frequente i richiedenti argomentano che gli altri operatori non hanno bisogno del termine richiesto, in quanto avrebbero la possibilità di usare indicazioni più dirette e obiettive o avrebbero a loro disposizione dei sinonimi per descrivere le rispettive caratteristiche dei prodotti. Tutti questi argomenti devono essere respinti in quanto irrilevanti.

Sebbene alla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, vi sia un interesse pubblico affinché i termini descrittivi non siano registrati come marchi, in modo da rimanere a libera disposizione di tutti i concorrenti, non è necessario che l'Ufficio dimostri l'esigenza, presente o futura, o un interesse concreto di terzi a usare il termine descrittivo richiesto (insussistenza di un «*konkretes Freihaltebedürfnis*», ossia di un concreto imperativo di disponibilità) (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, C-363/99, Ufficio postale, EU:C:2004:86, § 61).

Il fatto che esistano sinonimi o altri modi, anche più comuni, per esprimere il significato descrittivo è quindi irrilevante (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 42).

1.3.3 Monopolio di fatto

Il fatto che il richiedente sia l'unico operatore a offrire i prodotti e servizi in relazione ai quali il marchio è descrittivo non ha rilevanza ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Tuttavia, in questo caso, è più probabile che il richiedente ottenga un risultato positivo dimostrando l'acquisizione del carattere distintivo.

1.3.4 Duplice significato

Un argomento avanzato di frequente dai richiedenti è quello secondo cui i termini richiesti avrebbero più di un significato, uno dei quali non sarebbe descrittivo dei prodotti/servizi. Tale argomento deve essere respinto. Ai fini di un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, è sufficiente che almeno uno dei possibili significati del termine sia descrittivo in relazione ai prodotti e servizi di riferimento (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; confermata 12/02/2004, C-363/99, Ufficio postale, EU:C:2004:86, § 97).

Dato che l'esame deve concentrarsi sui prodotti/servizi oggetto della domanda, argomenti relativi ad altri possibili significati della parola (o delle parole) che compongono il marchio richiesto (che sono estranei ai prodotti/servizi in questione) sono irrilevanti. Analogamente, se il marchio oggetto della domanda è un marchio denominativo composto, ciò che conta ai fini dell'esame è il significato, se presente, associato al segno considerato **nel suo complesso**, non i possibili significati dei suoi singoli elementi considerati separatamente (08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211, § 56).

2 Marchi denominativi

2.1 Una parola

I termini descrittivi consistono meramente di informazioni sulle caratteristiche dei prodotti e servizi. Ciò significa che i termini descrittivi non sono idonei a soddisfare la funzione di un marchio. Di conseguenza, l'impedimento si applica a prescindere dal fatto che un termine sia già usato da altri concorrenti in modo descrittivo per i prodotti e servizi in questione.

In particolare, il marchio costituito da una parola è descrittivo qualora per il pubblico generale (se i prodotti o servizi sono destinati a quest'ultimo) o per un pubblico specializzato (indipendentemente dal fatto che i prodotti o servizi siano rivolti anche al pubblico generale) il marchio abbia un significato descrittivo:

- il termine «RESTORE» è descrittivo per strumenti e apparecchi chirurgici e medici, stent, cateteri e fili pilota (17/01/2013, C-21/12 P, Restore, EU:C:2013:23)
- «CONTINENTAL» è descrittivo per «animali vivi, ossia cani» e «la custodia e l'allevamento di cani, ossia cuccioli e animali d'allevamento». Infatti la parola «Continental» indica un allevamento di bulldog (17/04/2013, T-383/10, Continental, EU:T:2013:193).
- «TRILOBULAR» è descrittivo per viti. Sarebbe immediatamente inteso da parte di professionisti, in quanto descrive il fatto che la vite è composta da tre lobi, elencando pertanto una qualità o una caratteristica, che è, peraltro, fondamentale, di tali prodotti (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 32).

Inoltre, come si è visto in precedenza, si devono sollevare obiezioni contro termini che descrivono caratteristiche auspicabili dei prodotti e servizi.

Tuttavia, è importante distinguere i termini elogiativi che descrivono, sebbene in termini generali, caratteristiche desiderabili dei prodotti e servizi come ad esempio economico, conveniente, di alta qualità ecc., che sono esclusi dalla registrazione, dai termini elogiativi in un senso più ampio, non specificamente riferiti ai prodotti e servizi, ma a vaghe connotazioni positive o alla persona dell'acquirente o al fabbricante dei prodotti.

Non descrittivi:

- «BRAVO», in quanto non è chiaro chi dice «Bravo» a chi, e ciò che viene lodato (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510).

2.2 Combinazioni di parole

Di norma, la **semplice combinazione di elementi**, ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi, resta di per sé descrittiva di tali caratteristiche. Il semplice fatto di accostare elementi siffatti senza apportarvi alcuna modifica insolita,

segnatamente di ordine sintattico o semantico, non può che dar vita a un marchio descrittivo.

Tuttavia, se a causa del **carattere insolito della combinazione** rispetto ai detti prodotti o servizi, una combinazione crei un'**impressione sufficientemente diversa** da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, tale combinazione sarà considerata **più che la somma delle sue parti** (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43). Le nozioni di «carattere insolito della combinazione», «un'impressione sufficientemente diversa» e «più della somma delle sue parti» devono essere interpretate nel senso che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica quando la combinazione degli elementi descrittivi è di per sé fantasiosa.

Agli esempi che seguono è stata **negata la registrazione**:

- «Biomild» per yogurt delicato e organico (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87),
- «Companyline» per assicurazioni e affari finanziari (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506),
- «Trustedlink» per il software per l'e-commerce, servizi di consulenza aziendale, servizi di integrazione di software e servizi di formazione per le tecnologie e i servizi di e-commerce (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246),
- «Cine Commedy» per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi, produzione, presentazione e noleggio di film, nonché concessione, trasferimento, noleggio o altro sfruttamento di diritti su film (31/01/2001, T-136/99, Cine Comedy, EU:T:2001:31),
- «Teleaid» per i dispositivi elettronici per la trasmissione di voce e dati, servizi di riparazione per auto e riparazione di veicoli, funzionamento di una rete di comunicazione, servizi di rimorchio e soccorso e servizi di calcolo per determinare la posizione dei veicoli (20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79),
- «Quick-gripp» per utensileria a mano, morsetti e componenti per strumenti e morsetti (27/05/2004, T-61/03, Quick-Grip, EU:T:2004:161),
- «Twist and Pour» per contenitori in plastica manuali venduti come parte integrante di un dispositivo che contiene vernice liquida, la immagazzina e la versa (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171),
- «CLEARWIFI» per i servizi di telecomunicazione, ovvero l'accesso ad alta velocità a reti informatiche e di comunicazione (19/11/2009, T-399/08, Clearwifi, EU:T:2009:458),
- «STEAM GLIDE» per ferri da stiro, ferri da stiro elettrici per abbigliamento, componenti e accessori per i suddetti articoli (16/01/2013, T-544/11, Steam Glide, EU:T:2013:20),
- «GREENWORLD» per, fra l'altro, gas combustibili, combustibili, alimentazione elettrica, gas per illuminazione, servizi di vendita al dettaglio in materia di combustibili, trasmissione e trasporto di energia elettrica, calore, gas o acqua (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123);

- «Greenline» per i prodotti delle classi 1, 5, 6, 8, 20 e 21 che possono seguire una filosofia rispettosa per l'ambiente (30/03/2007, R 125/2007-2 GREENLINE, § 15-22);
- «ecoDOOR» per prodotti sui quali gli sportelli hanno un impatto significativo, quali lavastoviglie, lavatrici, distributori automatici, apparecchi per la cottura (10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065).

Analogamente, combinazioni del **prefisso «Euro»** con termini puramente descrittivi devono essere respinte quando l'elemento «Euro» rafforza il carattere descrittivo del marchio nel suo insieme o quando esiste un ragionevole collegamento fra quel termine e i prodotti o servizi interessati. Ciò è in linea con la sentenza del 07/06/2001, T-359/99, Eurohealth, EU:T:2001:151.

I seguenti esempi sono stati **ammessi** alla registrazione:

- GREENSEA per prodotti e servizi compresi nelle Classi 1, 3, 5 e 42;
- MADRIDEXPORTA per le Classi 16, 35, 36, 38, 39, 41 e 42 (16/09/2009, T-180/07, Madridexporta, EU:T:2009:334);
- DELI FRIENDS per le Classi 29, 30 e 35.

Combinazioni che non seguono le regole grammaticali

Una combinazione di parole può essere considerata un'indicazione descrittiva anche quando non rispetta le consuete norme grammaticali. Se, tuttavia, la combinazione produce un effetto che non è costituito unicamente dalla semplice somma degli elementi che la compongono, essa può essere considerata accettabile (17/10/2007, T-105/06, WinDVD Creator, EU:T:2007:309, § 34).

- «HIPERDRIVE» è considerato descrittivo dello scopo di dispositivi di regolazione di strumenti, nonostante l'ortografia scorretta dell'aggettivo «hyper» scritto come «hiper» (22/05/2014, T-95/13, Hiperdrive, EU:T:2014:270, § 33-42),
- «CARBON GREEN» è descrittivo per gomma rigenerata, in particolare materiali carboniosi riciclati, ossia materiali riempitivi in materie plastiche, materiali elastomerici e gommosi ottenuti da pneumatici pirolizzati e composti plastici, elastomerici o gommosi ottenuti con tali materiali riempitivi, anche se in inglese gli aggettivi precedono i sostantivi (11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165).

Inoltre, nell'ambito pubblicitario, gli articoli determinativi e i pronomi («il», «esso», ecc.), le congiunzioni («o», «e», ecc.) o le preposizioni («di», «per», ecc.) sono frequentemente omessi. Ciò significa che la mancanza di questi elementi grammaticali talvolta non sarà sufficiente a rendere il marchio distintivo.

Combinazioni di aggettivi + nomi o verbi

Per quanto riguarda le combinazioni di **nomi o aggettivi**, occorre valutare se il significato della combinazione cambia qualora i suoi elementi siano invertiti. Ad esempio, «Vacations direct» (non registrabile, 23/01/2001, R 33/2000-3) equivale a «direct vacations», mentre «BestPartner» non è la stessa cosa di «PartnerBest».

Lo stesso ragionamento vale per le parole costituite dalla **combinazione di un aggettivo con un verbo**. Pertanto, il termine «Ultraprotect» deve essere considerato

descrittivo per prodotti sanitari e per la sterilizzazione, pur essendo costituito dalla combinazione (grammaticalmente scorretta) di un aggettivo «ultra» con un verbo «protect», in quanto il suo significato rimane chiaramente comprensibile (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).

Combinazioni di parole in lingue diverse

Le combinazioni composte da parole provenienti da lingue diverse possono essere comunque suscettibili di obiezione, se i consumatori di riferimento capiranno il significato descrittivo di tutti gli elementi senza ulteriore sforzo. Ciò può accadere, in particolare, quando il segno contiene termini di base in una lingua che saranno compresi facilmente da coloro che parlano un'altra lingua o se i termini sono simili in entrambe le lingue. Ad esempio, se un marchio è composto da un termine descrittivo appartenente ad una lingua «A» e un altro termine descrittivo nella lingua «B», il segno nel suo complesso rimarrà descrittivo quando si presume che chi parla la lingua «B» sarà in grado di cogliere il significato del primo termine.

Domande costituite da parole o espressioni descrittive ripetute in varie lingue sono un caso speciale nel senso che sono mere traduzioni l'una dell'altra. Questi marchi dovrebbero essere considerati descrittivi se il consumatore di riferimento capirà che ciascuna delle parole o espressioni è in effetti la mera traduzione di un significato descrittivo, ad esempio perché la vicinanza dei termini contenuti nel marchio porterà il consumatore a capire che essi hanno tutti lo stesso significato descrittivo in diverse lingue. Ad esempio:

- MUE n. 3 141 017 «Le salon virtuel de l'industrie – Industry virtual exhibition – Die virtuelle Industriemesse – Il salone virtuale dell'industria – El salon virtual de la industria» per servizi compresi nelle Classi 35, 38 e 42.

Gli esempi seguenti **non sono stati ammessi** alla registrazione:

- MUE n. 12 596 169 «BABYPATAUGEOIRE» per le Cassi 20 e 42 in relazione a sedie e progettazione di sedie per bambini. Il segno è composto da un termine in EN e uno in FR che saranno capiti immediatamente dalla parte francofona del pubblico (il termine «baby» sarà capito dalla parte francofona del pubblico).
- «EURO AUTOMATIC PAIEMENT» per le Classi 9 e 36 (05/09/2012, T-497/11, Euro automatic paiement, EU:T:2012:402, combinazione di termini in inglese e francese).

2.3 Errori ortografici e omissioni

Un errore di ortografia non cambia necessariamente il carattere descrittivo di un segno. Prima di tutto, le parole possono essere scritte erroneamente a causa di influenze di un'altra lingua oppure dell'ortografia di una parola in aree extra-UE, come ad esempio l'inglese americano, in un linguaggio gergale o per rendere la parola più di moda. Esempi di segni ricusati:

- «Xtra» (27/05/1998, R 20/1997-1),
- «Xpert» (27/07/1999, R 230/1998-3),
- «Easi-Cash» (20/11/1998, R 96/1998-1),

- «Lite» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42),
- «Rely-able» (30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225),
- «FRESHHH» (26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528).

Inoltre, i consumatori, interpreteranno facilmente il segno «@» come la lettera «a» o in inglese anche con la parola «at» (presso) e il segno «€» come la lettera «e». Ancora in inglese, i consumatori sostituiranno determinati numeri con parole, ad es. «2» con «to» o «4» con «for».

Tuttavia, se l'errore ortografico è fantasioso e/o sorprendente o modifica il significato della parola (accettato: «D'LICIOUS», MUE n. 13 729 348, [invece di «delicious», «FANTASTICK», MUE n. 13 820 378 (invece di «fantastic»)], il segno è accettabile.

Di norma, gli errori ortografici conferiscono al segno un grado sufficiente di carattere distintivo se:

- sono sorprendenti, stupefacenti, insoliti, arbitrari e/o,
- sono in grado di modificare il significato dell'elemento denominativo o richiedono un certo sforzo mentale da parte del consumatore affinché possa stabilire un nesso immediato e diretto con il termine al quale si suppone che si riferiscono.

I seguenti marchi sono stati respinti.

Segno	Motivazione	N. del caso
ACTIVMOTION SENSOR MUE n. 10 282 614 per prodotti della Classe 7 (attrezzature di pulizia per piscine e spa, vale a dire, spazzatrici, aspiratori, e loro componenti)	Il marchio consiste semplicemente della parola «ACTIV», un errore di ortografia evidente della parola «ACTIVE», di «MOTION» e «SENSOR». Combinate, le parole formano una combinazione perfettamente comprensibile e chiaramente descrittiva. Il marchio è stato quindi respinto.	06/08/2012, R 716/2012-4, ACTIVMOTION SENSOR, § 11
XTRAORDINARIO Registrazione internazionale che designa la UE n. 930 778, per prodotti della Classe 33 (tequila)	Il termine di cui sopra è una parola inesistente, ma che ricorda molto l'aggettivo spagnolo «extraordinario». I consumatori spagnoli e portoghesi percepiranno il segno come una parola scritta erroneamente che significa «straordinario», «speciale», «eccezionale», «superbo» o «meraviglioso», e come tale, attribuiranno al segno un significato descrittivo.	04/07/2008, R 169/2008-1, Xtraordinario, § 11-12

Tuttavia, i seguenti marchi sono stati **accettati**:

Segno	Motivazione	N. del caso
LINQ MUE n. 1 419 415 per prodotti e servizi delle Classi 9 e 38	Questa parola è una parola inventata, che non esiste in nessun dizionario noto, e non è stato dimostrato che sia un errore ortografico comune utilizzato negli ambienti commerciali di interesse per la ricorrente. Inoltre, poiché la parola è breve, la lettera finale «q» sarà notata come elemento peculiare e, quindi, l'ortografia fantasiosa è ovvia.	04/02/2002, R 9/2001-1, LINQ, § 13
LIQID MUE n. 5 330 832 inizialmente per prodotti delle Classi 3, 5 e 32	In questo marchio denominativo, la combinazione «qi» è molto rara nella lingua inglese, poiché la lettera «q» è normalmente seguita da una «u». L'evidente errore di ortografia della parola «liquid» consentirebbe anche a un consumatore che va di fretta di notare la particolarità della parola «liquid». Inoltre, l'ortografia non solo inciderebbe sull'impressione visiva prodotta dal segno, ma anche sulla percezione uditiva, dal momento che il segno oggetto della domanda sarà pronunciato in modo diverso dalla parola «liquid».	22/02/2008, R 1769/2007-2, LIQID, § 25

2.4 Abbreviazioni e acronimi

Le abbreviazioni di termini descrittivi sono a loro volta descrittive se sono usate in tal modo e il pubblico di riferimento, generale o specializzato, le riconosce come identiche al significato descrittivo completo. Il mero fatto che un'abbreviazione derivi da un termine descrittivo non è sufficiente (13/06/2014, T-352/12, Flexi, EU:T:2014:519).

I seguenti segni sono stati respinti perché si poteva dimostrare chiaramente il significato descrittivo per il pubblico di riferimento:

- SnTEM (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3),
- TDI [03/12/2003, T-16/02, TDI, EU:T:2003:327 (l'appello C-82/04 P è stato risolto)],
- LIMO (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245),
- BioID [05/12/2002, T-91/01, BioID, EU:T:2002:300 (l'appello C-37/03 P ha accantonato la sentenza del Tribunale e ha respinto la decisione della seconda Commissione di ricorso)].

Si noti che l'uso di banche dati internet come ad esempio «AcronymFinder.com» come base di riferimento deve essere fatto con la debita considerazione. È senz'altro preferibile consultare testi di riferimento tecnici o letteratura scientifica, ad esempio nel campo dell'informatica. In alternativa, l'uso della sigla su Internet da parte di diversi operatori nel campo appropriato è sufficiente per dimostrare l'uso effettivo della sigla.

Segni costituiti da una sigla indipendente non-descrittiva che precede o segue una combinazione di parole descrittiva devono essere contestati come descrittivi se vengono percepiti dal pubblico di riferimento come una semplice parola combinata con un'abbreviazione di tale combinazione di parole, per esempio «Multi Markets Fund MMF». Questo perché la sigla e la combinazione di parole insieme sono intese a chiarirsi reciprocamente e ad attirare l'attenzione sul fatto che sono collegate (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32, 34, 40). Sarà lo stesso anche se l'acronimo non rappresenta i meri «accessori» nella combinazione di parole, come ad esempio articoli, preposizioni o segni di punteggiatura, come nell'esempio seguente: «The Statistical Analysis Corporation – SAC»

Mentre la regola di cui sopra riguarderà la maggior parte dei casi, non tutti i casi di combinazioni di parole descrittive giustapposti con un'abbreviazione di tale parola saranno considerati descrittivi nel loro insieme. Ciò avverrà quando il pubblico di riferimento non percepirà immediatamente l'acronimo come abbreviazione della combinazione di parole descrittiva, ma piuttosto come un elemento distintivo che renderà il segno nel suo insieme più della somma delle sue singole parti, come dimostrato nel seguente esempio:

- «The Organic Red Tomato Soup Company - ORTS».

2.5 Slogan

Uno slogan dà origine a un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, se trasmette immediatamente il tipo, la qualità, la destinazione o altre caratteristiche dei prodotti o servizi.

I criteri stabiliti dalla giurisprudenza al fine di determinare se un slogan è descrittivo o no sono identici a quelli applicati nel caso di un marchio denominativo contenente solo un unico elemento (06/11/2007, T-28/06, Vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 21). Non è opportuno applicare agli slogan criteri più restrittivi di quelli applicabili ad altri tipi di segni, soprattutto se si considera che il termine «slogan»

non si riferisce ad una particolare sottocategoria di segni (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 26, 40).

Esempio di uno slogan descrittivo

- Una domanda nella Classe 9 (*sistemi di navigazione satellitare*, ecc.) per «FIND YOUR WAY» (18/07/2007, R 1184/2006-4) è stata contestata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE. L'espressione «FIND YOUR WAY» in relazione ai prodotti richiesti nella Classe 9 è chiaramente intesa a informare il consumatore di riferimento che i prodotti della ricorrente aiutano i consumatori ad identificare località geografiche, affinché possano trovare la strada. Il messaggio trasmesso dal segno richiesto rimanda direttamente al fatto che i consumatori scopriranno il percorso per viaggiare da un luogo a un altro utilizzando i prodotti specificati.
- «BUILT TO RESIST» poteva avere un solo significato possibile in relazione a carta, articoli in carta e forniture da ufficio nella Classe 16, cuoio e sue imitazioni, articoli da viaggio non compresi in altre classi e articoli di selleria nella Classe 18 e abbigliamento, scarpe e cappelleria nella Classe 25 e cioè che i prodotti sono fatti per durare e sono, quindi, solidi e resistenti all'usura e alla rottura (16/09/2009, T-80/07, Built to resist, EU:T:2009:332, § 27-28).

Esempio di uno slogan non descrittivo

- «WET DUST CAN'T FLY» non descrive il modo in cui operano i preparati, gli apparecchi ed i servizi per la pulizia delle classi 3, 7 e 37. I preparati per la pulizia non sono ideati per inumidire la polvere al fine di prevenirne la dispersione, bensì per disgregarla e farla scomparire. Gli apparecchi per la pulizia filtrano la polvere per mezzo dei liquidi ma non sono concepiti per inumidire la polvere al fine di prevenire che voli (22/01/2015, T-133/13, WET DUST CAN'T FLY, EU:T:2015:46, § 23-24, 27).

2.6 Termini geografici

2.6.1 Osservazioni preliminari

Un termine geografico è qualsiasi nome esistente di un luogo, ad esempio un paese, una regione, una città, un lago o un fiume. Questo elenco non è esaustivo. Forme aggettivali non sono sufficientemente diverse dal termine geografico originario da far sì che il pubblico di riferimento pensi a qualcosa di diverso da tale termine geografico (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 39). Ad esempio, «tedesco» sarà ancora percepito come riferito alla Germania, e «francese» sarà percepito ancora in riferimento alla Francia. Inoltre, termini obsoleti come «Ceylon», «Bombay» e «Burma» rientrano in questo ambito se sono ancora comunemente utilizzati o generalmente compresi dai consumatori come una denominazione di origine.

Per quanto riguarda i segni atti a designare la provenienza geografica di prodotti o servizi vi è un **interesse generale** a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non solo di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti o servizi interessate, bensì anche di influenzare diversamente le

preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti o servizi a un luogo che può suscitare sentimenti positivi (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47, 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

Questo punto (2.6) utilizza le parole «termine geografico» per riferirsi a **qualsiasi** indicazione geografica in una domanda di MUE, mentre i termini «indicazione geografica protetta» e «denominazione di origine protetta» sono utilizzati **solo** nel contesto di una legislazione specifica che li protegge. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette ai sensi di specifici regolamenti dell'UE, sono oggetto della sezione delle Direttive sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

2.6.2 Valutazione dei termini geografici

È esclusa la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi allorché indicano luoghi geografici determinati che siano **già rinomati** o **noti per la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi** e che, pertanto, **presentano un nesso** con quei prodotti o servizi agli occhi degli ambienti interessati, o è **ragionevole presumere** che il termine possa, agli occhi del pubblico di riferimento, designare la provenienza geografica della categoria di prodotti e/o di servizi interessata (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 25/10/2005, T-379/03, CLOPPENBURG, EU:T:2005:373, § 34).

Come per tutti gli altri termini descrittivi, occorrerà valutare se il termine geografico **descrive caratteristiche oggettive dei prodotti e servizi**. La valutazione va fatta sui prodotti e servizi per cui si richiede protezione ed in relazione alla percezione del pubblico di riferimento.

In questa parte delle Direttive, il carattere descrittivo del termine geografico può riguardare:

- il luogo di produzione dei prodotti;
- il luogo nel quale i prodotti sono stati ideati e disegnati (06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 48);
- il luogo nel quale i servizi sono prestati;
- il luogo che influenza le preferenze del consumatore (ad esempio stile di vita) suscitando sentimenti positivi (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33.

L'utilizzo di nomi geografici come marchi è affrontato anche in altre parti delle Direttive. Ad esempio, se un tale segno indica l'oggetto dei prodotti e/o servizi, si applica la parte pertinente delle Direttive (ossia il successivo punto 2.7 relativo all'oggetto).

Quando si valutano i nomi geografici come marchi si deve eseguire la seguente valutazione in due fasi.

***Primo passo** : il termine è compreso dal pubblico di riferimento come un nome geografico.*

Il **primo passo** per valutare un termine geografico è quello di determinare se è inteso come tale dal pubblico di riferimento. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non osta, in linea di principio, alla registrazione di nomi geografici ignoti negli ambienti interessati – o, quantomeno, sconosciuti in quanto designazione di un luogo geografico

(15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 49; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36). Se ciò sia il caso o meno verrà determinato prendendo come riferimento un consumatore ragionevolmente ben informato con una sufficiente conoscenza comune, senza essere uno specialista in geografia. Perché sia sollevata un'obiezione, l'Ufficio è tenuto a dimostrare che il termine geografico è noto negli ambienti interessati in quanto designazione di un luogo (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51).

Secondo passo: (a) il termine designa un luogo che presenta un nesso con i prodotti e servizi o (b) si può ragionevolmente presumere che il termine designi l'origine geografica dei prodotti e servizi.

Il secondo passo è quello di determinare se il termine geografico richiesto designa un luogo **attualmente** associato con i prodotti o servizi rivendicati nella mente del pubblico di riferimento o **sia ragionevole presumere** che presenti un nesso con prodotti o servizi in futuro (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31), o se tale nome possa, agli occhi di detto pubblico, designare la provenienza geografica della predetta categoria di prodotti o servizi (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).

Al fine di stabilire l'esistenza di un nesso, il Tribunale ha chiarito che occorre tenere conto dei seguenti fattori (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32, 37; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38), in particolare il grado di familiarità con:

- il termine geografico;
- le caratteristiche del luogo designato dal termine e
- la categoria di prodotti o servizi.

1. Luoghi **attualmente associati** ai prodotti o servizi rivendicati
   Non possono essere registrati come marchi i nomi geografici che designano località geografiche specifiche che sono già rinomate o sono note per la categoria di prodotti o servizi interessata e che, pertanto, sono associati a tale categoria nella mente della classe di persone di riferimento (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 31).

   Ad esempio, andrebbero respinti «Milano» per articoli di abbigliamento, «Frankfurt» per servizi finanziari, «Islas Canarias» per servizi turistici e relativi a visite guidate ed escursioni e «Switzerland» per servizi bancari, prodotti cosmetici, cioccolato e orologi.

Segno	Ragionamento	N° del caso

ST ANDREWS Classi 25, 28, 35 e 41	Il Tribunale ha ritenuto che i servizi della Classe 41 potrebbero essere tutti direttamente correlati allo sport del golf, in particolare all'organizzazione e pianificazione di eventi, competizioni, conferenze, congressi, seminari, mostre e allenamenti riguardanti tale sport, compresi servizi di club e pubblicazioni relative a quanto su esposto, ossia al settore specifico per il quale la città di St Andrews era rinomata (punto 35).	20/11/2018, T -790/17, ST ANDREWS, EU:T:2018:811
KARELIA Classi 4 e 10	La Karelia è una regione della Finlandia che ha legami storici con la Svezia. Per giungere alla conclusione che il marchio rivendicato sarà percepito dal pubblico di riferimento come una descrizione dell'origine geografica dei prodotti in questione, la Commissione di ricorso ha tenuto conto della notevole reputazione della regione della Karelia nella produzione di biomassa e biocarburanti, nonché del fatto che il pubblico di riferimento è a conoscenza dell'importanza di questa industria e della produzione di bioenergia in Finlandia e, più specificamente, nella regione della Karelia. Pertanto, la Commissione di ricorso, tenuto conto delle caratteristiche di tale regione e della conoscenza delle stesse da parte del pubblico di riferimento, ha correttamente ritenuto che il termine «karelia» si riferisse a un luogo che, nella mente del pubblico di riferimento, ha attualmente un nesso con i prodotti in questione, perlomeno per quanto riguarda il pubblico finlandese (punto 31).	06/10/2017, T-878/16, KARELIA, EU:T:2017:702

2. **Si può ragionevolmente presumere** che un luogo sarà associato in futuro a quei prodotti o servizi o che un termine può designare, nella mente del pubblico di riferimento, l'origine geografica di quella categoria di prodotti o servizi
   Al fine di stabilire se sia ragionevole presumere quanto sopra esposto, si dovrebbero considerare le seguenti circostanze:
   - alcuni termini geografici, come i nomi di regioni o paesi, godono di ampia fama e rinomanza grazie all'elevata qualità dei loro prodotti e/o servizi. **Se un segno è formato da tali termini geografici**, non è necessaria una valutazione dettagliata del nesso tra **il luogo e ciascuna** (categoria) dei prodotti e/o servizi. Tali segni

possono essere respinti in quanto sono percepiti come un riferimento alla qualità dei prodotti e/o servizi, ossia alla qualità del termine geografico (15/12/2011, T-377/09, Passionately Swiss, EU:T:2011:753, § 43-45);

- la natura e le dimensioni del luogo geografico in questione. Di norma esiste un nesso tra le dimensioni geografiche, la varietà dei prodotti e/o servizi messi a disposizione nel luogo in questione e la relativa conoscenza o le aspettative da parte dei consumatori. A tale proposito si presume che, in linea di principio, il nome di un paese sarà associato ai relativi prodotti e/o servizi e che il pubblico conseguentemente percepirà il nome di un paese come un'indicazione dell'origine geografica dei prodotti e/o servizi. Tale presunzione, tuttavia, non esclude automaticamente la necessità di valutare se il pubblico crei effettivamente un nesso descrittivo tra il segno e i prodotti e/o servizi. Inoltre, in linea con la natura del luogo, occorre tener conto delle caratteristiche di quest'ultimo. Caratteristiche quali le condizioni naturali, le industrie tipiche del luogo geografico o una tradizione di fabbricazione dei prodotti in questione sono importanti fattori da prendere in considerazione. Il semplice fatto che una parte della produzione dei prodotti o della prestazione dei servizi di cui trattasi si trovi nel luogo geografico in questione non è di per sé sufficiente a sostenere la suddetta presunzione;
- i settori di mercato. Occorre ricordare che in determinati settori di mercato, come l'industria automobilistica o dell'arredamento, è prassi comune usare nomi di località senza che sussista una reale connotazione geografica, ad esempio per designare modelli o gamme di prodotti.

Non è necessario accertare se la denominazione designi effettivamente la provenienza geografica **reale** dei prodotti. È sufficiente dimostrare che il nesso fra il nome del luogo e i prodotti può permettere al pubblico destinatario di percepire il segno contestato come un'indicazione di provenienza dei prodotti (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 43).

Un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non può basarsi esclusivamente sull'argomentazione secondo cui i prodotti e/o servizi possono **teoricamente** essere prodotti o resi nel luogo designato dal termine geografico richiesto (08/07/2009, T-226/08, Alaska, EU:T:2009:257).

Pertanto, laddove si possa concludere che sussiste un nesso particolare tra il luogo geografico designato dal segno e i prodotti e/o servizi per i quali viene chiesta la protezione, l'Ufficio solleverà un'obiezione.

Segno	Ragionamento	N. del caso
MIAMI Classe 25: Pantaloni di tute, tute da ginnastica	Miami è una grande città che attira un gran numero di turisti (punto 24). Diversamente dalle indicazioni di un paese di produzione, è insolito riferirsi ad una città come luogo di produzione di articoli di abbigliamento. Il consumatore sa che l'abbigliamento può essere prodotto in vari luoghi, anche sotto lo stesso marchio, e non necessariamente nel luogo in cui ha sede il titolare del marchio, bensì prevalentemente in paesi con bassi costi salariali. Quando la produzione avviene all'interno dell'UE, di norma viene indicato il paese interessato e non una città particolare. Come correttamente precisato nella decisione impugnata, l'indicazione della città potrebbe essere riportata solo nel caso di città che il consumatore associa attualmente alla moda, o quanto meno considera luoghi per il design di moda, come ad esempio Parigi. Ciò dovrebbe parimenti essere dimostrato, perché anche il design di moda è generalmente possibile in qualsiasi parte del mondo (punto 27). Inoltre, non esistono ragioni evidenti per cui i consumatori nell'UE assocerebbero la città di Miami, tra tutti i luoghi, alle tute sportive. Non esiste alcuna relazione particolare tra le caratteristiche geografiche o climatiche della città di Miami o dello Stato americano della Florida (comprese le sue spiagge) e la natura delle tute sportive.	08/06/2018, R 2528/2017-4, MIAMI

Il semplice fatto che un termine geografico sia utilizzato da un unico produttore non è sufficiente per confutare un'obiezione, pur costituendo un'argomentazione importante da tenere in considerazione ai fini della valutazione del carattere distintivo acquisito.

Sono stati respinti i seguenti marchi:

Segno	Ragionamento	N. del caso
BRASIL Classe 32: Birre; acque minerali, gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per bevande. Classe 33: Whisky; bevande a base di whisky.	La Commissione di ricorso ha riconosciuto che la mera esistenza della produzione di whisky in Brasile non era sufficiente in sé per presumere che il consumatore di whisky interessato associerà il segno ai prodotti. Tuttavia, si sarebbe dovuto valutare se fosse ragionevole presumere la creazione di un nesso nel futuro. La Commissione di ricorso ha valutato una serie di fattori, compreso il fatto che è prassi comune indicare la provenienza geografica del whisky e delle bevande a base di whisky. Ha concluso che la designazione «Brasil» sarebbe intesa come indicazione informativa per whisky e bevande a base di whisky (punto 29).	06/02/2014 R 434/2013-1 Brasil
SUEDTIROL Classe 35: *gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale, lavori di ufficio*: Classe 39: *imballaggio e deposito di merci*: Classe 42: *servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; analisi e ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software, servizi giuridici*.	Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione di ricorso allargata ha correttamente rilevato che servizi quali i servizi designati dal marchio contestato, in linea di principio, sono proposti in ogni regione avente una certa importanza economica (punto 41). Inoltre, è vero che il pubblico interessato potrebbe ritenere il marchio contestato come un riferimento a una specifica qualità dei servizi in questione, ad esempio al fatto che i servizi sono adattati alle esigenze specifiche delle imprese che operano in tale regione, caratterizzata da un particolare contesto politico, amministrativo e linguistico. Pertanto, l'uso di un'indicazione di provenienza geografica può trasmettere agli interessati un'idea o un'immagine positiva di una particolare qualità di tali servizi, ai sensi della giurisprudenza (punto 42).	20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422
VIRO Classi 9 e 11	Il segno «VIRO» è percepito dai consumatori rilevanti di lingua finlandese come il nome dell'Estonia. Pertanto, nella percezione del pubblico di riferimento il segno designa un luogo geografico che era noto a tale pubblico per le sue dimensioni, la rilevanza economica e la tradizione culturale già ben prima del deposito del marchio (punto 24).	28/03/2017, R 2312/2016-1, Viro

Segno	Ragionamento	N. del caso
AUSTRALIA Classi 12, 25, 28, 35 e 37	È di pubblico dominio il fatto che l'Australia sia una nazione economicamente forte, con un'economia fiorente che è cresciuta costantemente per oltre un quarto di secolo. Grazie alle sue dimensioni, all'importanza politica ed economica e alla popolarità come luogo di vacanza, l'Australia è molto rinomata nell'UE e nei suoi Stati membri (punto 21). Innanzi tutto, per quanto riguarda tutti i prodotti e servizi per i quali viene chiesta la protezione, il marchio contestato è percepito come un riferimento a un'immagine positiva, ossia a un'attitudine particolare nei confronti della vita. L'Australia è ampiamente associata a una sensazione di libertà, ad ampi spazi aperti e a uno stretto contatto con la natura, di cui l' «Outback» è l'emblema. Pertanto è probabile che il termine geografico «AUSTRALIA» influenzi i consumatori nella loro scelta di prodotti e servizi, poiché essi assoceranno i prodotti e servizi muniti di questo marchio con tale attitudine particolare verso la vita, che stimola una reazione positiva (06/02/2014, R 434/2013-1, BRASIL, § 32). Il segno richiesto è descrittivo in quanto indica che l'utilizzo o l'assunzione dei prodotti e servizi in questione contribuisce a creare un'attitudine particolare verso la vita associata all'Australia (punto 26).	06/04/2018, R 2207/2017-2, AUSTRALIA

Segno	Ragionamento	N. del caso
MONACO	Il Tribunale ha considerato che la parola «monaco» corrisponde al nome di un principato conosciuto a livello mondiale, anche per la notorietà della sua famiglia reale e l'organizzazione di un gran premio di Formula 1 e di un festival del circo. Il Tribunale ha considerato che il marchio MONACO dovesse essere rifiutato per prodotti e servizi compresi nelle Classi 9, 16, 39, 41 e 43 dato che il termine «monaco» potrebbe essere usato, nella prassi commerciale, per indicare l'origine, la destinazione geografica o il luogo di fornitura dei servizi. Il marchio era quindi descrittivo per i prodotti e servizi in causa.	15/01/2015 T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16
Passionately Swiss	Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione di ricorso non avesse l'obbligo di procedere ad una valutazione dettagliata del nesso fra il segno e ciascuno dei prodotti e servizi. Ha basato i propri risultati sulla reputazione della Svizzera per la qualità, l'esclusività e il comfort, che possono essere associati ai servizi delle Classi 35, 41, 43 e 44 e ai prodotti della Classe 16 (punto 45).	15/12/2011, T-377/09, Passionately Swiss, EU:T:2011:753
PARIS	La Commissione di ricorso ha stabilito che «PARIS» sia probabilmente associato ad una determinata idea di qualità, design, stile e anche dell'essere all'avanguardia. Questo determina un sentimento positivo, un'aspettativa relativa alla qualità dei prodotti venduti e dei servizi forniti, quando «PARIS» è proposto come un'indicazione di origine o destinazione geografica.	26/10/2015, R 3265/2014-4, Paris

Sono stati registrati i seguenti marchi:

- HOLLYWOOD per i prodotti della Classe 30(MUE n. 31 450)
- GREENLAND per la frutta e gli ortaggi freschi (30/09/2002, R 691/2000-1, Greenland)
- DENVER per i dispositivi di illuminazione (03/04/2013, R 2607/2011-2, DENVER)
- PORT LOUIS nelle Classi 18, 24 e 25 (15/10/2008, T-230/06, Port Louis, EU:T:2008:443).

2.7 Termini che descrivono l'oggetto dei prodotti o servizi

2.7.1 Considerazioni generali

Qualora un segno sia costituito esclusivamente da una parola che descrive ciò che potrebbe essere l'oggetto o il contenuto dei prodotti o servizi in questione, deve essere contestato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Termini comunemente noti che il pubblico di riferimento possa collegare a un oggetto, un prodotto o un'attività particolari sono in grado di descrivere l'oggetto e pertanto devono essere lasciati a disposizione di altri operatori economici (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

La questione fondamentale è se il segno richiesto **possa essere utilizzato in commercio in relazione ai prodotti o ai servizi oggetto della domanda** in un modo che sarà indubbiamente percepito dal pubblico di riferimento come descrittivo dell'oggetto di tali prodotti o servizi per i quali si richiede protezione, e debba quindi essere tenuto libero per altri operatori.

Ad esempio, un nome noto come «Vivaldi» creerà immediatamente un collegamento con il famoso compositore, così come il termine «sci» creerà immediatamente un collegamento a questo sport. Mentre la Classe 16 (libri) è un ottimo esempio di una categoria di prodotti che contiene oggetti o contenuti, un'obiezione ai sensi della presente sezione può verificarsi anche in relazione ad altri prodotti e servizi, come ad esempio i DVD (un termine che non comprende solo i DVD vergini, ma anche quelli registrati) o i servizi editoriali. Per quanto riguarda questa sezione, i termini «oggetto» e «contenuto» vengono usati in modo intercambiabile.

Nomi di persone famose (in particolare musicisti o compositori) possono indicare la categoria di prodotti se, grazie all'uso diffuso, al lasso di tempo, alla data di morte o alla divulgazione, al riconoscimento, alla molteplicità di esecutori o alla formazione musicale, il pubblico può intenderli come generici. Questo sarebbe il caso, ad esempio, di «Vivaldi», la cui musica è suonata da orchestre di tutto il mondo e il segno «Vivaldi» non sarà inteso come un indicatore di origine per la musica.

Per quanto riguarda specificamente i titoli di libri famosi, cfr. il successivo punto 2.7.2 Titoli di libri.

Nel caso dei servizi, ove un segno consiste in un termine che indica un certo settore, come «ABBIGLIAMENTO» o «AUTOMOBILI», e si può ragionevolmente supporre che un fornitore di servizi (ad esempio nel campo della pubblicità o dei servizi di vendita al dettaglio) possa specializzarsi per soddisfare le caratteristiche di tale particolare settore, dovrebbe essere sollevata un'obiezione contro l'argomento.

Obiezioni sulla base di quanto esposto sopra:

- saranno sollevate solo in riferimento a prodotti (ad es. libri) o servizi (ad es. istruzione) che contengono un argomento che riguarda altre cose, prodotti e/o attività (ad es. un libro di storia o di un corso di studi di storia);
- quando il segno è costituito esclusivamente dalla parola che identifica l'argomento (ad es. «VEICOLI» o «STORIA»); e

- saranno sollevate, caso per caso, valutando molteplici fattori tra cui il pubblico di riferimento, il grado di attenzione o il carattere descrittivo del termine in questione, o la realtà del mercato (si veda oltre).

Prodotti e servizi che possono contenere un oggetto

Per la maggior parte dei casi, i prodotti o servizi che possono consistere in o contenere oggetti che danno origine ad un'obiezione, sono i seguenti:

- Classe 9: *Software, dischi, pubblicazioni elettroniche (scaricabili)*.
  - Dà origine a un'obiezione

ANALISI STATISTICA per software

— MUSICA ROCK per CD (un termine che non comprende solo i CD *vergini*, ma anche quelli registrati).

- Classe 16: *Materiale stampato, fotografie e materiali didattici, purché includano materiale stampato.*
  - Dà origine a un'obiezione

STORIA per libri

PARIGI per guide di viaggio

AUTOMOBILE per riviste

ANIMALI per fotografie

MEDITAZIONE TRASCENDENTALE per *materiale didattico*

- Classe 28: *Giochi da tavolo*
  - Dà origine a un'obiezione

«Memory» (14/03/2011, C-369/10 P, Memory, EU:C:2011:148).

- Classe 35: *Fiere, pubblicità, servizi di vendita al dettaglio, servizi di import-export*.
  - Dà origine a un'obiezione

ELETTRONICA per fiere relative a prodotti elettronici (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 42-44)

CONCERTO DAL VIVO per servizi pubblicitari

ABBIGLIAMENTO per servizi di vendita al dettaglio

PREPARATI FARMACEUTICI per servizi di import-export

- Classe 41: *Istruzione, formazione, intrattenimento, pubblicazioni elettroniche (non-scaricabili)*.
  - Dà origine a un'obiezione

TEDESCO per corsi di lingua

STORIA per l'istruzione

COMMEDIA per programmi televisivi

MEDITAZIONE TRASCENDENTALE per servizi educativi.

L'elenco delle classi di Nizza non è esaustivo, sebbene si applichi alla stragrande maggioranza dei casi. Di conseguenza, le obiezioni basate su oggetti descrittivi devono essere sollevate principalmente nel contesto dei prodotti e servizi sopra elencati.

Se il segno richiesto è un termine descrittivo per una caratteristica particolare di prodotti o servizi, una designazione di prodotti o servizi che esclude quella particolare caratteristica descritta dal segno richiesto non eviterà un'obiezione basata sull'oggetto del segno. Questo perché non è accettabile che un richiedente presenti una rivendicazione di prodotti o servizi a condizione che essi non presentino una determinata caratteristica (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-116). I seguenti esempi inventati illustrano designazioni di prodotti o servizi che non eviteranno un'obiezione:

- COMMEDIA per trasmissione televisiva, tranne che per la *programmazione* di commedie
- PENGUINS (al plurale!) per libri, tranne che per libri sui *pinguini*
- TECNOLOGIA per classi, tranne che per le classi su computer e *tecnologia*.

Distinguibili dagli esempi precedenti sono le rivendicazioni positive di prodotti o servizi, in base alle quali è impossibile che il segno richiesto descriva oggetti o contenuti. Ad esempio, i seguenti esempi inventati non sarebbero suscettibili di obiezione, almeno per quanto riguarda i segni descrittivi di un oggetto:

- COMMEDIA per trasmissione televisiva di notizie economiche, politica e *tecnologia*
- PENGUIN per fumetti con *tematiche* western, medievale e dell'antica Roma
- TECNOLOGIA per lezioni sulla *scrittura* narrativa creativa.

2.7.2 Titoli di libri

Il fatto che un segno richiesto sia il titolo di un libro non è di per sé un ostacolo alla sua registrazione come marchio. Tuttavia, l'Ufficio respingerà la richiesta di marchio qualora esso possa essere percepito come descrittivo dell'oggetto dei prodotti e servizi e, pertanto, risulti essere privo della capacità di identificare l'origine commerciale dei prodotti o servizi in questione.

I marchi formati esclusivamente dal titolo di un libro possono essere descrittivi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE in relazione a prodotti e servizi che potrebbero essere percepiti come contenenti o riguardanti il racconto famoso, una sua nuova versione o un tema ad esso collegato. Questo perché determinati racconti (o i loro titoli) sono diffusi da così tanto tempo e sono diventati così noti che sono ormai «entrati a far parte della lingua». Non sono più legati esclusivamente al libro originario, ma sono invece divenuti espressioni comuni ampiamente note, universali e autonome utilizzate per indicare un certo tipo di narrazione o un intero genere letterario.

Ad esempio, «Il libro della giungla» o «Robinson Crusoe» sono titoli di libri originariamente attribuibili a una determinata opera letteraria e a un determinato autore (Rudyard Kipling, Daniel Defoe). A seguito della vastissima popolarità acquisita da queste opere, e grazie anche al passare del tempo, i loro titoli hanno gradualmente

assunto nella percezione del pubblico un significato tematico che va oltre il contenuto effettivo dei libri in questione. Questi titoli sono entrati nel linguaggio quotidiano come sinonimi di un particolare tipo di storia o genere letterario (ad esempio giovani che riescono a sopravvivere da soli in un ambiente selvaggio, oppure la lotta contro la natura, le avversità, le privazioni, la solitudine).

Se titoli di libri così famosi possono perfettamente conservare un carattere distintivo per vernici, abiti o matite, dall'altro canto non potranno più svolgere un ruolo distintivo in relazione a prodotti e servizi che potrebbero semplicemente avere come contenuto generale la storia o il genere letterario (ad esempio pubblicazioni, supporti di dati o eventi culturali).

Per valutare se il titolo di un libro abbia raggiunto un grado di riconoscimento sufficiente è necessario eseguire un'approfondita analisi caso per caso che tenga conto delle peculiarità della singola fattispecie.

Di seguito sono riportate alcune considerazioni non esaustive che possono aiutare a valutare se il titolo di un libro sarebbe percepito come descrittivo dell'oggetto dei prodotti e servizi e non abbia pertanto la capacità di denotare l'origine commerciale dei prodotti e servizi relativi all'oggetto.

- **Adattamenti**

Una decisione di mancanza di carattere distintivo sarà più probabile nel caso in cui si possa dimostrare che sono state pubblicate moltissime versioni della storia e/o che ne sono stati realizzati numerosi adattamenti televisivi, teatrali e cinematografici con grande successo di pubblico.

- **Patrimonio culturale**

Il fatto che un libro o la storia in esso narrata sia incluso in un'enciclopedia di alto livello, figuri spesso in programmi scolastici/universitari e sia oggetto di vaste ricerche scientifiche e di analisi astratte delle sue tematiche principali può costituire un indicatore del fatto che è considerato un «classico», ossia un libro che ha acquisito un'importanza universale al di là dei suoi contenuti effettivi ed è diventato parte attiva del patrimonio culturale del pubblico in generale (ad esempio «L'Odissea», «Cenerentola», «Romeo e Giulietta», «Don Chisciotte»).

- **Tempo**

Quanto più tempo è passato dalla pubblicazione dell'opera originale, tanto più è probabile che la trama di un libro, i suoi personaggi e il suo titolo non siano più strettamente associati a un determinato autore o alla storia in questione, ma abbiano conseguito invece uno status autonomo.

A seconda del marchio in questione, può essere presentata un'obiezione relativa a materiali stampati, film, registrazioni, opere teatrali e spettacoli (l'elenco non è esaustivo).

Esempi di titoli di libri considerati descrittivi dell'oggetto:

«'**Pinocchio**» (R 1856/2013-2): dichiarato parzialmente non valido per le Classi 9, 16, 28 e 41;

«**Il libro della giungla**» (R 118/2014-1): parzialmente respinto per le Classi 9, 16 e 41;

«**Winnetou**» R 1297/2016-2): dichiarato parzialmente non valido per le Classi 9, 16, 28 e 41.

Esempi di titoli di libri considerati sufficientemente distintivi:

«**Die Wanderhure**» (MUE n. 12 917 621): nelle Classi 9, 16, 35, 38 e 41;

«**Partners in crime**» (MUE n. 13 011 887): nelle Classi 9, 16 e 41.

2.8 Singole lettere e numeri

Singole lettere ([15])

Considerazioni generali

Nella sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, la Corte di giustizia ha affermato che in sede di esame degli impedimenti assoluti alla registrazione l'Ufficio è tenuto, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE ad esaminare, d'ufficio, i fatti rilevanti che potrebbero portare a muovere un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE e che tale requisito non può essere relativizzato o ribaltato, a detrimento del richiedente il marchio dell'Unione europea (punti 55-58). Spetta pertanto all'Ufficio spiegare, con un ragionamento motivato, perché un marchio costituito da un'unica lettera rappresentata in caratteri standard è descrittivo.

Di conseguenza, in sede di esame di marchi costituiti da singole lettere, si devono evitare argomentazioni generiche, prive di fondamento, come quelle relative alla disponibilità dei segni, dato il numero limitato di lettere. Analogamente, non sarebbe opportuno fondare un'obiezione su un ragionamento speculativo in relazione ai diversi significati che un segno potrebbe avere. L'Ufficio è tenuto a stabilire, **sulla base di una valutazione fattuale**, perché il marchio oggetto della domanda sarebbe suscettibile di obiezione.

È quindi chiaro che l'esame dei marchi costituiti da una singola lettera deve essere accurato e rigoroso, e che ogni caso richiede un attento esame.

Esempi

Per esempio, in **settori tecnici**, come quelli che riguardano computer, macchine, motori e utensili, è possibile che determinate lettere abbiano una connotazione descrittiva se trasmettono informazioni sufficientemente precise circa i prodotti e/o servizi in questione.

La **lettera «E»** è stata anche considerata descrittiva per quanto riguarda *impianti eolici e loro componenti, generatori, pale di rotori per impianti eolici, rotori per impianti eolici* appartenenti alla Classe 7, *interruttori di comando per impianti eolici, convertitori di frequenza, strumenti di misura, segnalazione e controllo (ispezione), apparati e*

[15] Questa parte tratta delle lettere singole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE. Per quanto riguarda le lettere singole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 3, Marchi privi di carattere distintivo (Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE), punto 5.

strumenti per la conduzione, il comando, la trasformazione, l'accumulazione, la regolazione o il controllo dell'elettricità della Classe 9 e *torri per impianti eolici* della Classe 19, dal momento che può essere considerata come un riferimento a energia o energia elettrica (21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 24-31; 08/09/2006, R 394/2006-1, E, § 22-26; 09/02/2015, R 1636/2014-2, E (fig.)).

Un'obiezione potrebbe essere giustificata anche a proposito di prodotti e/o servizi destinati a un pubblico più ampio. Ad esempio, darebbero origine a un'obiezione **le lettere «S», «M» o «L»** per l'abbigliamento, in quanto tali lettere sono utilizzate per descrivere una particolare taglia di abbigliamento, vale a dire come abbreviazioni di «Small», «Medium» o «Large».

Tuttavia, se non è possibile stabilire che una determinata singola lettera è descrittiva per i prodotti e/o servizi in questione, e a condizione che il marchio oggetto della domanda non sia suscettibile di obiezione ai sensi di un'altra disposizione dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, la domanda deve essere **accettata**.

Cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 3, Marchi privi di carattere distintivo (Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE), punto 5.2 per ulteriori esempi dei casi in cui può essere sollevata un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Numeri

Nella sentenza del 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, la Corte di giustizia ha stabilito che i segni composti esclusivamente da numeri senza modifiche grafiche possono essere registrati come marchi (punti 29-30).

La Corte di giustizia ha fatto riferimento per analogia alla sua precedente sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, relativa alle singole lettere (punto 31), e ha sottolineato che i marchi costituiti da numeri devono essere esaminati con specifico riferimento ai prodotti e/o servizi in questione (punto 32).

Pertanto, un numero può essere registrato come marchio dell'Unione europea solo se è distintivo in relazione ai prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione (§ 32) e non è meramente descrittivo o comunque privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti e servizi.

Ad esempio, le commissioni di ricorso hanno confermato il rigetto dei marchi «15» (12/05/2009, R 72/2009-2, 15) e «60» (23/09/2015, R 553/2015-4, 60) richiesto per «*abbigliamento, scarpe, cappelleria*» della Classe 25. La commissione ha considerato nel primo caso che il numero «15» è collegato direttamente e specificamente a tali prodotti in quanto contiene informazioni evidenti e dirette per quanto riguarda la loro taglia (punti 15-22). Nella seconda decisione, ha determinato che l'indicazione della taglia 60, che esista o possa esistere, sarebbe naturalmente intesa e connessa alla misura (taglia) dal pubblico di riferimento (punto 19).

La commissione di ricorso ha inoltre confermato il rigetto del segno «15» per quanto riguarda «birra» nella Classe 32, in quanto l'esperienza pratica della commercializzazione dei prodotti in questione – invocata da parte dell'Ufficio – ha

dimostrato che sul mercato dell'UE esistono diverse birre molto forti con contenuto alcolico del 15% in volume (12/05/2009, R 72/2009-2, 15, § 15-22).

È ben noto che i numeri sono spesso usati per trasmettere informazioni pertinenti ai prodotti e/o servizi in questione. Ad esempio, nei seguenti scenari si applicherebbe un'obiezione per il fatto che il segno richiesto è descrittivo in quanto si riferisce a:

- la **data** di produzione di prodotti/prestazione di servizi, se questo fattore è rilevante in relazione ai prodotti/servizi in questione. Ad esempio, 1996 o 2000 per *vini* darebbero origine a un'obiezione, dal momento che l'età del vino è un fattore molto importante quando si tratta della scelta di acquisto; 2020 darebbe origine a un'obiezione anche per *eventi* perché potrebbe essere considerato l'anno di un evento.
- le **dimensioni:** in aggiunta ai precedenti esempi 15 e 60 per l'abbigliamento, 1600 per le auto, 185/65 per i pneumatici, 10 per l'abbigliamento femminile nel Regno Unito, 32 per l'abbigliamento femminile in Francia
- la **quantità:** 200 per le sigarette
- i **prefissi telefonici:** 0800 o 0500 nel Regno Unito, 800 in Italia, 902 in Spagna ecc.
- l'**orario** in cui i servizi vengono prestati: 24/7
- la **potenza** dei prodotti: 115 per motori di automobili
- il **grado alcolico**: 4,5 per la birra chiara, 13 per i vini
- il **numero dei pezzi**: 1 000 per i puzzle.

Tuttavia, se il numero non sembra avere alcun significato possibile per i prodotti e i servizi, è accettabile, vale a dire «77» per *servizi finanziari* o «333» per *abbigliamento*.

2.9 Nomi di colori

I nomi di colori possono essere nomi di **colori singoli** (es: rosso, verde…), nomi di **colori composti** (es: blu marino, rosso sangue…) o nomi di colori più **insoliti.** Tra i nomi di colori insoliti, ci sono nomi di oggetti, pietre preziose, fiori o elementi simili (es: magnolia, smeraldo, ametista, alabastro) e combinazioni di colori associati con altri nomi (es: rosso fenicottero, rosa cristallo, rosa antico, blu bermuda).

Un segno costituito esclusivamente dal nome di un colore deve essere contestato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE se la domanda rivendica **prodotti e servizi per i quali il colore costituisce una caratteristica oggettiva e intrinseca alla natura del prodotto o del servizio e inerente e permanente per tale prodotto o tale servizio** (07/05/2019, T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 44). Per quanto riguarda l'impedimento alla registrazione applicabile, è necessaria una relazione diretta e concreta nella mente del pubblico di riferimento e non solo un'associazione indiretta (07/05/2019, T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 52).

Nella causa «vita» («vita» è il termine svedese per «bianco»), il Tribunale ha ritenuto che il colore bianco non fosse una «caratteristica inerente» e «intrinseca alla natura» di prodotti quali robot da cucina, pentole elettriche a pressione e utensili per la casa, ma un aspetto puramente accidentale e contingente che eventualmente soltanto alcuni di essi possono possedere e, in ogni caso, senza che vi sia alcun rapporto diretto e

immediato con la loro natura. Poiché i prodotti di cui trattasi sono disponibili in una vasta gamma di colori, il mero fatto che essi siano disponibili in bianco, in modo più o meno usuale e tra altri colori, risulta inconferente, in quanto non è «ragionevole», ai sensi della giurisprudenza, prevedere che, per ciò solo, il bianco sia effettivamente riconosciuto dal pubblico di riferimento come una descrizione di una caratteristica inerente e intrinseca alla natura di tali prodotti.

Di conseguenza, il nome del colore «BLU» sarebbe contestato in relazione al formaggio, poiché descrive un determinato tipo di formaggio. «VERDE» descrive un determinato tipo di tè o di servizi rispettosi dell'ambiente, mentre «MARRONE» in relazione allo zucchero descrive il colore e il tipo di zucchero («brown sugar» = zucchero di canna).

Quando i prodotti per i quali si richiede la protezione sono **coloranti, come pittura, inchiostro, tinture o cosmetici** (es: rossetti o make-up), il nome del colore può descrivere il colore attuale dei prodotti ed i segni costituiti esclusivamente dal nome di un colore dovrebbero essere respinti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, poiché i nomi dei colori non sarebbero intesi come marchi ma semplicemente come indicazioni della caratteristica principale dei prodotti.

Marchi accettati:

Segno	Ragionamento	Caso

RED MUE n. 14 654 842 Registrato per prodotti nelle classi 6-9, 11, 17 e 19	Il solo fatto che la merce rivendicata possa essere offerta in rosso non significa che il termine «RED» sia inteso come descrittivo da parte del consumatore. I colori non svolgono alcun ruolo come caratteristiche del prodotto nel settore dei prodotti in questione [ad esempio, *metalli comuni e loro leghe* (Classe 6) o *gomma, amianto, mica e prodotti in tali materiali* (Classe 17)]. Ma anche se prodotti come cavi, fili, macchine, utensili, armi, rasoi, elettrodomestici, tubi, ecc. possono avere un colore, quest'ultimo non descrive una caratteristica essenziale di tali prodotti. Pertanto, l'uso dell'indicazione «RED» in relazione ai prodotti rivendicati non porta a concludere che i consumatori destinatari percepiranno automaticamente il segno come una caratteristica descrittiva.	Decisione della quarta Commissione di ricorso del 7 novembre 2019, R 1246/2019 4, § 14

Marchi respinti:

Segno	Ragionamento	Caso
VISIBLE WHITE MUE n. 802 793 Respinto per *dentifricio e collutorio*	I termini «visible» (visibile) e «white» (bianchezza) consentono al pubblico di riferimento di individuare immediatamente e senza ulteriore riflessione la descrizione di una caratteristica fondamentale del *dentifricio* e del *collutorio*, nel senso che il loro utilizzo rende visibile il colore bianco dei denti. «Visible white» (bianchezza visibile) descrive una caratteristica inerente e intrinseca alla natura dei prodotti in questione, vale a dire lo scopo del loro uso o la loro destinazione.	09/12/2008, T 136/07, Visible White, EU:T:2008:553,§ 42, 43
TRUEWHITE MUE n. 8 272 321 Respinto per *diodi emettitori di luce (LED)*.	Il termine «truewhite» (bianchezza autentica) applicato ai diodi emettitori di luce (LED) non faceva altro che descrivere una caratteristica essenziale di tali prodotti, ossia la loro capacità di riprodurre una luce di un biancore tale da poter essere considerata analoga alla luce naturale In tale causa, l'espressione «true white» descriveva parimenti una caratteristica inerente e intrinseca alla natura dei prodotti interessati, vale a dire la loro qualità.	07/07/2011, T 208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 23

2.10 Nomi di banche, di quotidiani/riviste ed aeroporti

In alcuni ambiti, quale quello di banche, quotidiani, riviste ed aeroporti, i consumatori sono abituati a riconoscere combinazioni descrittive di termini come indicazioni di origine.

Ciò è dovuto alla realtà del mercato, per la quale un segno composto di elementi diversi ha la capacità di **identificare un'entità specifica**. È il caso, ad esempio, di un segno che descrive un'entità che è l'unica ad offrire i rispettivi prodotti e/o servizi.

I seguenti marchi sono stati **accettati**:

Segno	MUE
BANK OF ENGLAND Classi 6,8,9,14,16,18,21,28,30,35,36,41,42,45 42, 45	MUE 11 157 641

Segno	MUE
DIARIO DE LAS PROVINCIAS DE VALENCIA Classi 16, 35	MUE 54 619

Segno	MUE
AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC Classi 16,35,36,37,38,39,41,42,43,45	MUE 13 952 346

Nondimeno, combinazioni descrittive danno origine ad un'obiezione quando non creano, almeno prima facie, l'impressione di un'entità chiaramente identificabile. È il caso di un segno che faccia riferimento ad una categoria generale e non a una specifica entità unica.

I seguenti marchi sono stati respinti:

Segno	Ragionamento	MUE
CHARITY BANK Classi 9, 35 e 36	Il segno nel suo complesso indica semplicemente che i beni e i servizi sono forniti da una banca focalizzata sulla carità più di altre banche che possono sostenere altresì le attività di beneficenza.	MUE 4 454 872

Segno	Ragionamento	MUE
European PrivateTrust BANK Classe 36	L'espressione nel suo insieme informa immediatamente i consumatori, senza ulteriore riflessione, che i servizi richiesti sono assicurazioni, servizi finanziari e monetari, ecc, che vengono resi da una trust bank europea non pubblica, organizzata al fine di realizzare le operazioni fiduciarie di trust e agenzie.	MUE 11 585 908

Segno	Ragionamento	MUE
JOURNAL OF OPTOMETRY Classi 16 e 41	Il consumatore di riferimento non vedrà il segno come qualcosa di insolito, ma piuttosto come un'espressione significativa: una pubblicazione legata al mondo della optometria con la sua proiezione tecnologica e la conoscenza della scienza menzionata.	MUE 6 646 996
HEALTH JOURNAL Classi 16 e 38	I consumatori vedranno il segno come un'indicazione del bene stesso.	MUE 1 524 396

Segno	Ragionamento	MUE
ALICANTE-AIRPORT Classe 35	L'espressione non è la denominazione ufficiale del principale aeroporto vicino alla città di Alicante. L'espressione «alicante-aeroporto» informa immediatamente i consumatori, senza ulteriore riflessione, che i servizi richiesti sono da un aeroporto in città o provincia di Alicante. Pertanto, il marchio trasmette informazioni evidenti e dirette per quanto riguarda la provenienza geografica della prestazione dei servizi in questione.	MUE 15 140 676

2.11 Nomi di alberghi

Nel settore alberghiero, i nomi degli alberghi sono spesso la combinazione del termine «hotel» con un termine geografico (per esempio il nome di un'isola, di una città, di un paese, ecc.). In genere tali nomi indicano stabilimenti specifici che **non hanno alcun nesso con il termine geografico cui si riferiscono**, dal momento che non sono ubicati in tale località specifica. Di conseguenza, per via di queste consuetudini commerciali, i consumatori non percepirebbero espressioni quali «Hotel Bali», «Hotel Benidorm» o «Hotel Inglaterra» come indicazioni descrittive (in base a cui i servizi verrebbero prestati da un albergo ubicato in quel luogo specifico), bensì come indicazioni di origine.

Infatti, tali espressioni non equivalgono a «Hotel in Bali», «Hotel de Benidorm» o «Hotel en Inglaterra», che sono grammaticalmente corrette e chiaramente danno origine ad un'obiezione. Ciò vale a maggior ragione nei casi in cui il nome dell'albergo sia costituito dai nomi di due città diverse (o di due termini geografici in generale), per esempio «Hotel Londres San Sebastian». Infatti, in questo caso la presenza della dicitura «San Sebastian» (una città della Spagna settentrionale) indica chiaramente che «Hotel Londres» deve essere considerata un'espressione fantasiosa. Pertanto non dovrebbe essere sollevata alcuna obiezione in merito.

Tuttavia, **se il termine geografico precede il termine «hotel», la situazione può cambiare a seconda delle varie lingue**. Per esempio, in inglese la dicitura «Bali Hotel» verrebbe semplicemente percepita come un'espressione che indica qualsiasi albergo situato nell'isola di Bali, il che chiaramente dà origine ad un'obiezione. Di conseguenza occorrerebbe valutare ciascun caso in base alla propria specificità.

Infine, combinazioni descrittive quali «Leading Hotels» danno origine ad un'obiezione in quanto non creano, almeno prima facie, l'impressione di un'entità chiaramente identificabile.

2.12 Combinazioni di nomi di paesi/città con un numero che indica un anno

I marchi che sono costituiti dalla combinazione del nome di un paese/una città con un numero che indica un anno devono essere respinti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, nei casi riportati di seguito.

Innanzitutto, quando la combinazione è percepita dai consumatori di riferimento quale **descrizione di un evento** ricorrente in quello specifico anno nel luogo geografico designato, deve essere **rifiutato per tutti i prodotti e servizi** per i quali è richiesta protezione, in quanto si ritiene che il collegamento descrittivo valga per qualsiasi prodotto o servizio.

Per esempio, il marchio «GERMANIA 2006» è stato immediatamente percepito come un riferimento ad un evento che avrebbe avuto luogo nel 2006. È stato considerato un'indicazione descrittiva per un vasto elenco di prodotti e servizi, dalle *pellicole fotografiche non impressionate* nella Classe 1 alla *manutenzione di veicoli* nella Classe 37. In particolare, la decisione nella causa R 1467/2005-1 del 21/07/2008 ha stabilito che questo marchio:

- è descrittivo del tipo e del contenuto di quei servizi «di effettiva preparazione, organizzazione e promozione di un evento in Germania nel 2006» (*ibidem*, punto 29, per quanto concerne l'organizzazione di manifestazioni sportive correlate o associate a campionati di calcio, ecc.);
- è descrittivo «della finalità e conseguentemente, in parte, del livello qualitativo dei prodotti o servizi, nel corso di tali competizioni in Germania nell'anno 2006, in quanto adatti a competizioni del più alto livello o impiegati con successo nel contesto di tali competizioni» (*ibidem*, punto 30, per quanto concerne gli strumenti medici, i palloni da calcio, ecc.);
- qualifica i prodotti come souvenir (*ibidem*, punto 31, per quanto concerne prodotti quali autoadesivi, coriandoli, pigiami, ecc.).

Per quanto riguarda i **souvenir**, la Commissione di ricorso ha sottolineato che «il merchandising e la co-marchiatura non si limitano ai souvenir «classici». È notorio che vi sia la tendenza alla ricerca di nuovi mercati mediante la combinazione di vari prodotti con il marchio di altri nomi o eventi popolari non collegati» (30/06/2008, R 1467/2005-1, GERMANY 2006, § 34, per quanto concerne prodotti come occhiali, televisori, carta igienica, ecc., tutti correlati o associati ai campionati di calcio). In linea con quanto sopra, le Commissioni di ricorso hanno confermato il respingimento del marchio «TARRAGONA 2017» per vari articoli commemorativi, come i prodotti della Classe 6 [*bronzi (opere d'arte), busti di metallo comune, casse di metallo, campane, cartelli di metalli*, ecc.) o prodotti della Classe 14 (*ornamenti di gioielli, perni decorativi*

di metalli preziosi, amuleti (gioielli), anelli (gioielli), braccialetti e braccialetti...] (28/10/2016, R 2318/2015-5, TARRAGONA 2017, § 32).

In secondo luogo, se la combinazione non è o non è più percepita dai consumatori di riferimento come la descrizione di un evento che avviene, o è avvenuto, in quel determinato anno nella posizione geografica designata, un segno che combina il nome di un paese o città con un numero che indica un anno potrebbe ancora essere percepito dal pubblico interessato come l'indicazione di un'altra caratteristica, quale il luogo e l'ora di produzione o di destinazione. La valutazione deve essere effettuata in conformità ai criteri illustrati nel punto 2.6 che precede.

2.13 Codici INN

I nomi internazionali non proprietari (INN) sono assegnati a sostanze farmaceutiche dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in modo che ciascuna sostanza possa essere riconosciuta con un unico nome. Questi nomi sono necessari per la chiara identificazione, la prescrizione sicura e la somministrazione di medicinali, nonché per la comunicazione e lo scambio di informazioni fra i professionisti del settore sanitario. I codici INN possono essere usati liberamente perché sono di dominio pubblico. Esempi di INN sono alfacalcido, calcifediol, calcipotriol.

Le radici definiscono il gruppo farmacologicamente collegato al quale appartiene l'INN. Le radici INN servono a indicare il meccanismo d'azione di gruppi di farmaci. Le radici e le loro definizioni sono state scelte da esperti dell'OMS e sono usate al momento di selezionare nuovi nomi internazionali non proprietari. Un esempio di radice è «calci».

I criteri di valutazione del carattere descrittivo di un marchio per prodotti farmaceutici non sono diversi da quelli applicabili ad altre categorie di marchi. Le disposizioni del diritto dei marchi si applicano ai prodotti farmaceutici al pari di altre categorie di prodotti. L'Agenzia europea dei medicinali (EMA) valuta ogni singolo nome con il quale un medicinale sarà commercializzato nell'ambito della propria autorizzazione all'immissione sul mercato dell'Unione europea. La valutazione dell'EMA è basata su preoccupazioni di salute pubblica e tiene conto della risoluzione dell'Assemblea dell'OMS (WHA46.19) sulla protezione degli INN/delle radici INN al fine di prevenire potenziali rischi di confusione. Tuttavia, la valutazione da parte dell'Ufficio della possibilità di registrare marchi farmaceutici non si basa su uno specifico fondamento giuridico che tenga conto di tali considerazioni in termini di salute (per analogia, 05/04/2006, T-202/04, Echinaid, EU:T:2006:106, § 31-32).

Considerata la natura descrittiva dei codici e delle radici INN, dovrebbe essere sollevata un'obiezione per la Classe 5 nelle situazioni seguenti:

- quando il MUE è un INN (si applicano anche le regole generali sugli errori ortografici, cfr. il punto 2.3 che precede) o
- quando un INN appare in un MUE e anche gli altri elementi del MC sono descrittivi/non-distintivi (ad esempio BIO, PHARMA, CARDIO, MED, DERMA), o
- quando il MUE è costituito **soltanto** da una radice.

È possibile accedere a un elenco di codici INN, previa registrazione online, su MedNet (https://mednet-communities.net). Un elenco di radici comuni è disponibile al seguente link: INN Stem Book 2018 (who.int) .

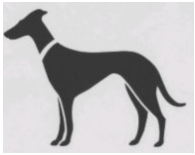
La prassi dell'Ufficio prevede di accettare i marchi figurativi contenenti codici o radici INN, avvalendosi dei medesimi criteri che si applicano a qualsiasi altro marchio figurativo contenente elementi denominativi descrittivi (ovvero se la stilizzazione e/o le caratteristiche grafiche di un segno sono sufficienti per far sì che quest'ultimo abbia la funzione di marchio).

Un'obiezione può essere basata anche sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, nell'improbabile eventualità che l'elenco dei prodotti compresi nella Classe 5 si riferisca a un tipo di farmaco diverso da quello coperto dall'INN. Se l'elenco nella Classe 5 include *prodotti farmaceutici*, l'Ufficio presume la buona fede e non solleverà alcuna obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE.

3 Marchi figurativi

Per definizione (articolo 3, paragrafo 3, lettera b), REMUE), i marchi in cui sono utilizzati **caratteri non-standard, stilizzazioni, layout**, o una caratteristica grafica, o un colore, sono marchi figurativi. I segni rappresentati in alfabeti diversi dal latino, greco o cirillico sono considerati marchi figurativi. Tuttavia, ciò non significa che il contenuto semantico di tali segni non sarà preso in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c, RMUE).

Quando un marchio figurativo è costituito esclusivamente da una forma naturale elementare, che non si discosta significativamente da una rappresentazione verosimile che serve ad indicare la natura, la destinazione o un'altra caratteristica dei prodotti o dei servizi, esso deve essere contestato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE come descrittivo di una caratteristica dei prodotti o servizi in questione.

Segno	Caso
	08/07/2010, T-385/08, Hund, EU:T:2010:295
	08/07/2010, T-386/08, Pferd, EU:T:2010:296

In questi casi la Corte ha dichiarato che, per prodotti delle Classi 18 e 31, la rappresentazione di un cane o di un cavallo, rispettivamente, serve a indicare il tipo di animale al quale i prodotti sono destinati.

Nel primo caso, il Tribunale ha rilevato che i prodotti della Classe 18 sono stati appositamente realizzati per i cani, come i guinzagli, i collari ed altri accessori per cani, fra cui i sacchetti. Nel campo degli accessori per animali è pratica comune utilizzare rappresentazioni verosimili o stilizzate, ma realistiche, di animali per indicare il tipo di animale in questione. Pertanto, per i prodotti della Classe 18, il pubblico di riferimento percepirà immediatamente il messaggio dell'immagine che tali prodotti sono per cani, senza ulteriori passaggi mentali. La rappresentazione di un cane, quindi, indica una caratteristica essenziale dei prodotti di cui trattasi. Il segno richiesto è, quindi, descrittivo (punti 25-28).

Lo stesso vale per i prodotti della Classe 31. Poiché gli alimenti per animali domestici includono il cibo per cani, il marchio richiesto è un'indicazione descrittiva dei prodotti di cui trattasi, che sarà immediatamente compresa dal pubblico di riferimento (punto 29).

Nel secondo caso, il Tribunale di primo grado ha dichiarato che, per *abbigliamento, cappelleria e cinture* nella Classe 25, la rappresentazione di un cavallo era descrittiva della natura o della destinazione dei prodotti, vale a dire che essi sono particolarmente sviluppati o adatti per andare a cavallo. Poiché il pubblico di riferimento stabilirebbe un collegamento diretto fra un cavallo e l'equitazione, il Tribunale di primo grado ha sostenuto che vi fosse un nesso immediato e concreto tra la rappresentazione di un cavallo e i prodotti in questione (punti 35-38).

Segno	Caso
 Classi 5, 25 e 35	29/09/2016, T-335/15, DEVICE OF A BODY BUILDER (fig.), EU:T:2016:579

Il Tribunale ha rilevato che l'immagine in questione rappresenta in modo abbastanza realistico il profilo di un culturista in una tipica posa che mette in evidenza i muscoli del corpo e, in particolare, quelli delle braccia. Non vi è alcun dettaglio o caratteristica di quella immagine che va oltre la rappresentazione standard di un culturista. Il marchio richiesto mostra una relazione sufficientemente diretta e specifica ai prodotti e ai servizi che rientrano nella domanda di registrazione, che consente al pubblico di riferimento di percepire immediatamente la natura e la destinazione di tali prodotti e servizi.

A titolo di esempio, il segno di seguito è stato ritenuto sufficientemente stilizzato da differire in modo significativo da una rappresentazione verosimile che serve a indicare il tipo o la destinazione dei prodotti o servizi, e, quindi, è stato registrato.

Segno	MUE	Prodotti e servizi
	MUE 844	Classi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 41, 42

4 Soglia figurativa

4.1 Osservazioni preliminari

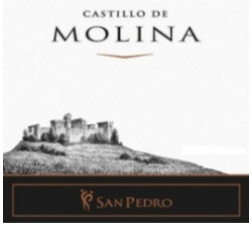
Termini o segni non distintivi, descrittivi o generici possono essere esclusi dall'ambito di un rigetto fondato sull'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) o d), RMUE se combinati con altri elementi che fanno del segno un insieme distintivo. In altre parole, il rigetto sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e/o d), può non applicarsi a segni costituiti da un elemento non distintivo, descrittivo o generico in combinazione con altri elementi che conferiscono al segno, nel suo complesso, un livello di carattere distintivo superiore al livello minimo.

In pratica ciò significa che una delle principali domande cui l'Ufficio deve rispondere è se il marchio è abbastanza figurativo da raggiungere il livello minimo di carattere distintivo richiesto per la registrazione.

Infine, il fatto che un segno contenga elementi figurativi non gli impedisce di essere comunque ingannevole o contrario all'ordine pubblico o al buon costume o di rientrare in altri casi di impedimento alla registrazione, come quelli sanciti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere h), i), j) e k), l) e m) RMUE.

Segno	MUE	Prodotti e servizi
	MUE 8 384 653	Classi 33, 35 e 39

(09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa, EU:T:2012:120) La domanda è stata respinta perché «Hijoputa» è una parola offensiva e volgare in spagnolo. La domanda è stata considerata contraria al buon costume (indipendentemente dagli elementi figurativi del segno), protetto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE.

Segno	MUE	Prodotti e servizi
	MUE 11 402 781	Classe 33
La domanda è stata respinta sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, perché contiene l'indicazione geografica protetta per vini «MOLINA» (protetta dall'accordo *che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra).* Gli elementi figurativi distintivi del segno sono irrilevanti.		

4.2 Valutazione della soglia figurativa

La presenza di elementi figurativi può conferire un carattere distintivo a un segno costituito da un elemento denominativo descrittivo e/o non distintivo in modo da renderlo idoneo alla registrazione come marchio dell'Unione europea. Pertanto, la questione da considerare è se la stilizzazione e/o le caratteristiche grafiche di un segno sono sufficientemente distintive per far sì che quest'ultimo abbia la funzione di indicazione d'origine.

Nell'ambito della rete europea dei marchi e dei disegni o modelli (EUIPN), l'Ufficio ed alcuni uffici per i marchi nell'Unione europea hanno concordato una prassi comune per i casi in cui un marchio figurativo contenente elementi denominativi puramente descrittivi/non distintivi, dovrebbe superare l'esame degli impedimenti assoluti perché l'elemento figurativo conferisce un carattere distintivo sufficiente (riportato anche come programma di convergenza 3 o prassi PC3) ([16]).

La prassi comune stabilisce i criteri per determinare se la soglia di carattere distintivo è soddisfatta attraverso le caratteristiche figurative nel marchio. Essi riguardano:

16 Cfr. la Comunicazione comune sulla prassi comune «Carattere distintivo – Marchi figurativi contenenti elementi verbali descrittivi/privi di carattere distintivo, disponibile al https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_6/common_communication6_it.pdf

- **elementi di parola** come il tipo di carattere e il font, la combinazione di colori, segni di punteggiatura e/o altri simboli, o come le parole sono collocate (lateralmente, capovolte, ecc);
- **elementi figurativi**, quali l'uso di forme geometriche semplici, la posizione e la proporzione (dimensione) dell'elemento figurativo in relazione agli elementi verbali, o se l'elemento figurativo è una rappresentazione, o ha collegamento diretto con i prodotti e/o servizi, e se l'elemento figurativo è comunemente usato in commercio per i prodotti e/o servizi richiesti;
- **sia la parola che gli elementi figurativi,** come combinazioni dei criteri, influenzano il carattere distintivo.

Tali criteri sono spiegati nei punti a seguire.

Inoltre, la prassi comune include una serie di esempi. Alcuni di essi sono compresi nei punti che seguono (indicati come «esempio PC3»). Per i segni contenenti «Flavour and aroma» (gusto e aroma) è richiesta la tutela per il prodotto caffè nella Classe 30, per i segni contenenti «Fresh sardine» (sardine fresche) e «Sardines» è richiesta la tutela per il prodotto sardine nella classe 29, per il segno contenente «DIY» (Do it yourself) è richiesta la tutela per il prodotto *kit di componenti per l'assemblaggio di mobili* nella Classe 20, per i segni contenenti «Pest control services» (servizi antiparassitari) è richiesta la tutela per il prodotto servizi di disinfestazione antiparassitaria nella Classe 37 e per il segno contenente «Legal advice services» (servizi di consulenza legale) è richiesta la tutela per il prodotto servizi giuridici nella Classe 45.

In aggiunta agli esempi del PC3 accordati dall'Ufficio e da alcuni uffici per i marchi dell'Unione europea, i punti a seguire includono anche esempi di marchi dell'Unione europea esaminati dall'EUIPO.

Nella decisione del 09/11/2018, R 1801/2017 G, easyBank (fig.), la Commissione allargata ha confermato non solo la valutazione effettuata in relazione al marchio in questione (v. sotto), ma anche quella indicata nell'ambito di decisioni precedenti (15 in totale) circa l'impatto degli elementi figurativi sugli elementi denominativi descrittivi (punti 71-72). Alcuni di questi casi sono illustrati nella sezione corrispondente.

4.2.1 Elementi denominativi in un marchio

Carattere tipografico e stile

In generale, gli elementi denominativi descrittivi/non distintivi che compaiono in caratteri tipografici di base/standard, in stile *lettering* o calligrafico — con o senza effetti di stile (grassetto, corsivo) — non sono registrabili.

Esempi non distintivi:

Segno	Esempio
Fresh Sardine	esempio PC3

Fresh Sardine	esempio PC3
FrEsh SaRdine	esempio PC3
Flavour and aroma	esempio PC3
Flavour and aroma	esempio PC3
Flavour and aroma	esempio PC3

Segno	Caso	Prodotti e servizi
Foam*plus*	07/05/2008 R 655/2007-1	Classi 1,3,7,17,22,37
Superleggera	T-464/08 EU:T:2010:212	Classi 12,18,25
Crema di Balsamico	MUE 5 225 156	Classi 29, 30

Se i caratteri tipografici standard comprendono elementi di disegno grafico nella loro scrittura, questi devono avere un impatto sul marchio nel suo complesso tale da renderlo distintivo. Nel caso in cui questi elementi bastino a distrarre l'attenzione del consumatore dal significato descrittivo dell'elemento denominativo o possano creare un'impressione duratura del marchio, il marchio è registrabile.

Esempi distintivi:

Segno	Esempio
flavour and aroma	esempio PC3
FLAVOUR AND AROMA	esempio PC3
DIY	esempio PC3

Segno	MUE	Prodotti e servizi
best	MU 13 448 097	Classi 5,9,11,37,42,45

Combinazione con colori

La mera «aggiunta» di un singolo colore ad un elemento denominativo descrittivo/non distintivo o alle lettere stesse, oppure come sfondo, non è sufficiente a conferire al marchio un carattere distintivo.

L'uso dei colori è frequente in commercio e non verrebbe considerato come un'indicazione di origine. Tuttavia, non si può escludere che una particolare combinazione di colori che sia inconsueta e possa essere ricordata facilmente dal consumatore di riferimento possa rendere un marchio distintivo.

Esempi non distintivi:

Esempi PC3
Flavour and aroma
Flavour and aroma
Flavour and aroma
Flavour and aroma

Segno	Caso	Prodotti e servizi
intelligent ideas	MUE 7 147 689	Classi 9, 38
watt	04/12/2014, T-494/13, EU:T:2014:1022	Classi 35, 39, 42
WORLD OF BINGO	20/11/2015, T-202/15, EU:T:2015:914	Classi 9, 28, 41

easyBank	25/01/2019, decisione della Commissione di ricorso allargata R 1801/2017-G	Classi 9, 36, 42

Combinazione con segni di punteggiatura e altri simboli

In generale, l'aggiunta di segni di punteggiatura o di altri simboli comunemente usati in commercio non conferisce un carattere distintivo a un segno composto da elementi denominativi descrittivi/non distintivi.

Esempi non distintivi:

Esempi PC3
FreshSardine. ™
"Flavour and aroma"

Segno	**Caso**	**Prodotti e servizi**
BioID®	T-91/01	Classi 9, 38, 42
für Dich :-)	01/02/2016, R 1451/2015-4	Classi 3, 4, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 30, 32, 33

Posizione degli elementi denominativi (laterale, capovolta, ecc.)

In generale, il fatto che gli elementi denominativi siano disposti in verticale, capovolti o su una o più linee non è sufficiente a dotare il segno del livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione.

Esempi non distintivi:

Esempi PC3

Flavour and Aroma
Flavour and Aroma
Flavour and Aroma

Segno	Caso	Prodotti e servizi
NOTFALL CREME	12/11/2014, T-504/12, EU:T:2014:941	Classi 3, 5
natural beauty	11/07/2012, T-559/10, EU:T:2012:362	Classe 3

Tuttavia, il modo in cui gli elementi denominativi sono posizionati può aggiungere carattere distintivo a un segno quando la disposizione è di natura tale che il consumatore medio si concentra su di essa anziché percepire immediatamente il messaggio descrittivo.

Esempi distintivi:

Esempi PC3
F d l n a a v m o r u A r
And r Flavour m a

Segno	MUE	Prodotti e servizi
LET'S GROW TO DO MORE TOGETHER	MUE 15 971 153	Classi 9, 16 e 35

4.2.2 Elementi figurativi (denominativi e altri elementi figurativi)

Utilizzo di forme geometriche semplici

È improbabile che la combinazione di elementi verbali descrittivi o non distintivi con semplici figure geometriche, quali punti, linee, segmenti lineari, cerchi, triangoli, quadrati, rettangoli, parallelogrammi, pentagoni, esagoni, trapezi ed ellissi, sia accettabile, in particolare quando le suddette figure geometriche sono usate come cornice o margine.

Esempi non distintivi:

Esempi PC3
Flavour and aroma
Flavour and aroma
Flavour and aroma
Flavour and aroma

Segno	Caso	Prodotti e servizi

gifflar	09/07/2014, T-520/12, EU:T:2014:620	Classe 30
BabyPlaid	MUE 6 039 119	Classe 24
lifelong-learning	MUE 11 387 941	Classi 9, 35, 41

Tuttavia, le forme geometriche possono aggiungere carattere distintivo a un segno quando la loro presentazione, configurazione o combinazione con altri elementi crea un'impressione complessiva sufficientemente distintiva.

Esempi distintivi:

Esempi PC3
Flavour and Aroma
Flavour and aroma
Flavour and aroma
Flavour and aroma

Segno	MUE	Prodotti e servizi
CONCISE	MUE 13 899 455	Classe 35

Posizione e proporzione (dimensione) dell'elemento figurativo rispetto all'elemento denominativo

In generale, quando un elemento figurativo che è distintivo di per sé viene aggiunto a un elemento denominativo descrittivo e/o non distintivo, il marchio è registrabile, ammesso che il suddetto elemento figurativo sia, per le sue dimensioni e la sua posizione, chiaramente riconoscibile nel segno.

Esempi non distintivi:

Esempi PC3
Flavour and aroma
Fresh Sardine

Segno	**Caso**	**Prodotti e servizi**
Tissue-Deluxe	MUE 11 418 605	Classi 21, 24, 35
Splendid	21/05/2015, T-203/14, EU:T:2015:301	Classi 18, 25

Esempi distintivi:

Esempio PC3
Flavour and aroma

Segno	**MUE**	**Prodotti e servizi**
SPA365	MUE 13 244 942	Classi 11, 37

PLANMY.WEDDING	MUE 15 184 799	Classi 35, 41, 45
TRANSIT CENTER	MUE 13 906 458	Classi 12, 39

L'elemento figurativo costituisce una rappresentazione dei prodotti e/o servizi o ha un nesso diretto con loro

Un elemento figurativo è considerato descrittivo e/o privo di carattere distintivo quando:

è una rappresentazione verosimile dei prodotti e servizi;

è composto da una rappresentazione simbolica/stilizzata dei prodotti e servizi che non si discosta significativamente dalla rappresentazione comune dei suddetti prodotti e servizi.

Esempi non distintivi:

Esempi PC3
Fresh Sardine
Sardines
From the sea to your plate

Segno	**Caso**	**Prodotti e servizi**
BURGER HOUSE	29/07/2016, R 2194/2015-5	Classi 32, 33, 43

STONE	31/05/2016, T-454/14, STONE (fig.), EU:T:2016:325 Sussiste un chiaro nesso tra la rappresentazione grafica del marchio richiesto e il significato della parola «stone». Il carattere descrittivo del marchio oggetto della domanda in relazione ai prodotti in questione non è attenuato dalla loro rappresentazione grafica (punti 90, 91).	Classi 8, 21

Esempi distintivi:

Segno	Esempio
Fresh Sardine	Esempio PC3
Fresh Sardine	Esempio PC3

Un elemento figurativo che non rappresenta i prodotti e servizi, ma che ha un legame diretto con le caratteristiche dei prodotti e servizi non rende il segno distintivo, a meno che non sia sufficientemente stilizzato.

Esempi non distintivi:

Esempi PC3
PEST CONTROL SERVICES

Segno	MUE	Prodotti e servizi

Hunde sport	MUE 10 909 307	Classi 18, 21, 28, 31
1click donation	MUE W 1 131 046	Classi 36, 42, 45
Intelligent Voltage Guard	MUE W 874 778	Classi 9, 11
Christmas Decor	MUE 14 512 784	Classi 11, 28, 37, 42
Wallet	MUE 14 584 262	Classi 9, 42

Esempi distintivi:

Esempi PC3
PEST CONTROL SERVICES

Segno	**Caso**	**Prodotti e servizi**
European Pet Pharmacy	MUE 13 847 827	Classi 5, 31
CLEANAIR	MUE 13 433 784	Classi 37,41,42

EasyClean Coating	11/02/2015, R 1983/2014-2	Classe 11
OLIVETTA	MUE 13 893 871	Classi 29, 31

L'elemento figurativo è comunemente usato in commercio in relazione ai prodotti e/o servizi richiesti

In generale, elementi figurativi che sono comunemente utilizzati o abituali in commercio in relazione ai prodotti e/o servizi oggetto della domanda non aggiungono carattere distintivo al marchio nel suo complesso.

Esempi non distintivi:

Esempi PC3
Flavour and aroma
LEGAL ADVICE SERVICES

Segno	**Caso**	**Prodotti e servizi**
QUALITY Classic Selection	MUE 116 434	Classe 32
BEST BUY	03/07/2003, T-122/01, EU:T:2003:183	Classi 35, 37, 42

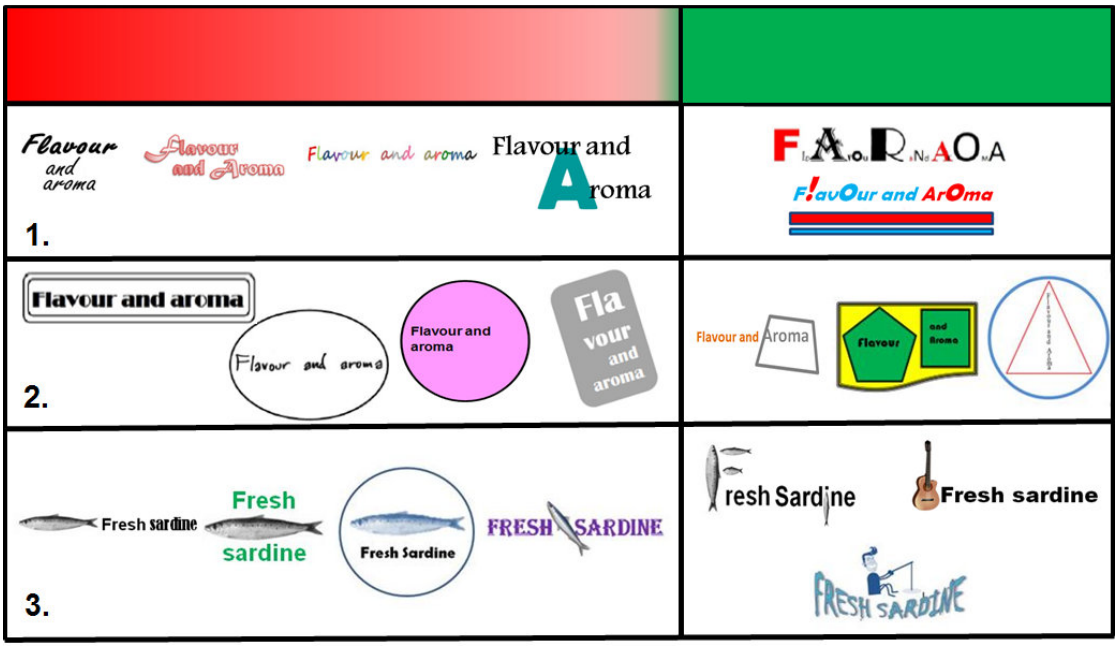
	RI n. W 01 116 291	Classi 29, 30, 43
	11/12/2015, R 1191/2015-5	Classi 16, 29, 30, 35

4.2.3 Elementi denominativi (stilizzati e altri elementi figurativi)

In generale, una combinazione di elementi figurativi e denominativi che, se considerati singolarmente, sono privi di carattere distintivo, non dà luogo a un marchio distintivo.

Ciononostante, una combinazione di tali elementi, se considerata nel suo complesso, potrebbe essere percepita come un'indicazione di origine grazie alla presentazione e alla composizione del segno. Ciò avviene se la combinazione crea un'impressione complessiva sufficientemente lontana da quella del messaggio descrittivo/non distintivo trasmesso dall'elemento denominativo.

Esempi: affinché sia registrabile, un segno deve possedere un livello minimo di carattere distintivo. La finalità della graduazione seguente è quella di illustrare dove sia situata tale soglia minima. Gli esempi riportati, da sinistra a destra, contengono elementi con un impatto crescente sul carattere distintivo dei marchi, i quali sono non distintivi nella loro totalità (colonna rossa) o sono distintivi nella loro totalità (colonna verde).



Esempi non distintivi:

Segno	Caso	Prodotti e servizi
DUALSAW	03/12/2015, T-647/14, EU:T:2015:932	Classi 7, 8, 35
Extra	24/06/2015, T-552/14, EU:T:2015:462	Classi 3, 21, 30

Esempi distintivi:

Segno	MUE	Prodotti e servizi
I LOVE choco	MUE 13 815 121	Classi 16, 21, 30
Green Blend	MUE 14 585 939	Classi 29, 30, 32
FUTTERSHOP.de	R 1551/2017-4	Classi 3, 5, 18, 28, 31, 35, 38

5 Carattere descrittivo nel contesto della PC 11 (marchi sonori, marchi di movimento, marchi multimediali e marchi olografici)

Nel quadro della Rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, gli uffici dei marchi dell'Unione europea hanno concordato una Prassi comune in relazione ai nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione. Sono stati concordati esempi di marchi sonori, marchi di movimento, marchi multimediali e marchi olografici che sono considerati descrittivi o privi di carattere distintivo per i prodotti e/o servizi corrispondenti. Di seguito sono riportati alcuni esempi ed è possibile consultare ulteriori esempi all'interno della PC 11.

Analogamente a quanto accade nel caso dei criteri generali per la valutazione del carattere distintivo del marchio tradizionale che sono applicabili ai nuovi tipi di marchio, i principi stabiliti per valutare il carattere descrittivo dei marchi tradizionali o dei suoi componenti devono essere applicati nella valutazione del carattere descrittivo degli elementi verbali e/o figurativi contenuti in un nuovo tipo di marchio.

5.1 Marchi sonori

In generale, se può essere stabilito facilmente un nesso tra i suoni percepiti nel marchio e i prodotti e servizi per i quali viene presentata la domanda, il marchio sonoro sarà considerato descrittivo. Al contrario, come regola generale, se è chiara l'assenza di un nesso tra il suono percepito nel marchio e i prodotti e/o servizi o le rispettive caratteristiche, il marchio sonoro non sarà considerato descrittivo.

Descrittivo		
Marchio	**Prodotti e servizi**	**Motivazione**
Suono di un cane che abbaia Esempio tratto dalla PC 11	*Classe 31: Cibi e foraggio per animali*	*Il legame tra il suono e i prodotti per i quali viene presentata la domanda può essere stabilito facilmente e pertanto il marchio sonoro è considerato descrittivo dei prodotti per i quali si richiede la tutela.*

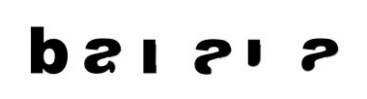
5.2 Marchi di movimento

In generale, se gli elementi nel marchio di movimento costituiscono una rappresentazione realistica dei prodotti e/o dei servizi per i quali si presenta la

domanda o di un relativo processo o se può essere facilmente stabilito un nesso con i prodotti e/o i servizi per i quali si presenta la domanda o con le rispettive caratteristiche, il marchio di movimento sarà considerato descrittivo. Ciò è valido in particolare laddove gli elementi in movimento non differiscano da una rappresentazione fedele di tali prodotti e/o servizi.

Tuttavia, in linea generale, se gli elementi nel marchio di movimento costituiscono una rappresentazione non convenzionale dei prodotti e/o dei servizi per i quali si presenta la domanda o un relativo processo che differisce significativamente da una rappresentazione fedele di tali prodotti e/o servizi, ovvero non può essere stabilito in modo facile alcun nesso con i prodotti e/o i servizi, il marchio di movimento non sarà considerato descrittivo.

Descrittivo

Marchio	**Prodotti e servizi**	**Motivazione**
Esempio PC 11 	*Classe 31: Banane fresche*	*Il movimento non aggiunge carattere distintivo all'elemento verbale descrittivo.*

5.3 Marchi multimediali

In generale, se l'immagine e gli elementi sonori del marchio multimediale mostrano una rappresentazione realistica dei prodotti e/o servizi per i quali viene presentata la domanda o un relativo processo o se può essere facilmente stabilito un collegamento con i prodotti e/o servizi per i quali si desidera la protezione o con le loro caratteristiche, il marchio multimediale sarà considerato descrittivo. Questo è particolarmente vero se gli elementi del marchio multimediale non differiscono da una rappresentazione fedele di tali prodotti e/o servizi.

Nonostante quanto affermato in precedenza, in generale, se l'oggetto dell'immagine e dei suoni del marchio multimediale costituisce una rappresentazione non convenzionale dei prodotti e/o servizi per i quali viene presentata la domanda o un relativo processo o se non può essere facilmente stabilito un collegamento con i prodotti e/o servizi per i quali si chiede la protezione o con le loro caratteristiche, il marchio multimediale non sarà considerato descrittivo.

Non considerato descrittivo

Marchio	**Marchio multimediale**	**Marchio multimediale**

Esempio PC11 	*Classe 29: Sardine in scatola*	*Il marchio multimediale non è considerato descrittivo della tipologia di prodotti poiché, nonostante la rappresentazione della sardina sia banale, essa vola nello spazio e questo, nel complesso, differisce in modo significativo da una rappresentazione fedele dei prodotti per i quali viene presentata la domanda.*

5.4 Marchi olografici

In generale, se gli elementi nel marchio olografico costituiscono una rappresentazione realistica dei prodotti e/o servizi per i quali viene presentata la domanda, o se può essere facilmente stabilito un nesso con i prodotti e/o servizi per i quali viene presentata la domanda o con le rispettive caratteristiche, il marchio olografico sarà considerato descrittivo.

Ciò è valido in particolare nel caso in cui gli elementi con caratteristiche olografiche non differiscano da una rappresentazione fedele di tali prodotti e/o servizi.

Tuttavia, in generale, se gli elementi nel marchio olografico costituiscono una rappresentazione non convenzionale dei prodotti e/o servizi per i quali viene presentata la domanda, che differisce significativamente da una rappresentazione fedele di tali prodotti e/o servizi, ovvero non può essere stabilito alcun nesso con i prodotti e/o i servizi, il marchio olografico non sarà considerato descrittivo.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 4

Impedimenti assoluti alla registrazione

Capitolo 5 Segni o

indicazioni di uso comune (articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE)

Indice

1 Osservazioni generali.....549

2 Il momento in cui un termine diventa di uso comune.....550

3 Valutazione di termini di uso comune.....551

1 Osservazioni generali

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE, esclude dalla registrazione i marchi composti **esclusivamente** da segni o indicazioni che, al momento pertinente, sono divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio (cfr. il punto 2 che segue). In questo contesto, la natura consuetudinaria del segno si riferisce in genere a qualcosa di **diverso** dalle proprietà o dalle caratteristiche dei prodotti o servizi stessi.

Benché sussista un'evidente sovrapposizione delle rispettive sfere di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, l'esclusione dalla registrazione dei segni considerati dalla prima disposizione non si fonda sulla natura descrittiva di tali segni, ma sull'**uso vigente** negli ambienti del commercio cui fa capo lo scambio dei prodotti e dei servizi il cui marchio forma l'oggetto della domanda (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 35).

Inoltre, segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi oggetto di tale marchio non sono adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e non soddisfano quindi la funzione essenziale di detto marchio (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 52).

Questo impedimento **riguarda anche parole che in origine non avevano alcun significato** o un diverso significato, per esempio «weiße Seiten» (= «pagine bianche»). Esso riguarda anche alcune abbreviazioni che sono entrate nell'uso informale o nel gergo e sono quindi divenute di uso comune nel commercio.

Inoltre, un respingimento in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE, comprende anche **elementi figurativi** che sono pittogrammi di uso frequente o indicazioni analoghe, o sono diventati addirittura la designazione standard dei prodotti e servizi per cui viene richiesta la registrazione, ad esempio una «P» bianca su sfondo blu per aree di parcheggio, il bastone di Esculapio per le farmacie o la sagoma di un coltello e di una forchetta per i servizi di ristorazione.

Segno	Motivazione	Caso
 MUE n. 9 894 528 per prodotti della Classe 9	Questa raffigurazione è identica al simbolo internazionale della sicurezza noto come «simbolo di alta tensione» o «attenzione, rischio di folgorazione» […]. È stato ufficialmente definito tale dall'ISO 3864, ovvero come simbolo standard dell'alta tensione, su questa base la raffigurazione oggetto della domanda è contenuta all'interno del triangolo che indica che si tratta di un simbolo di pericolo […]. Di conseguenza, dal momento che coincide in sostanza con il segnale internazionale di uso comune che indica un rischio di alta tensione, la Commissione di ricorso reputa che non possa essere registrata come marchio comunitario, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE (punto 20).	R 2124/2011-5

2 Il momento in cui un termine diventa di uso comune

Il carattere di uso comune deve essere valutato con riferimento alla **data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea** (05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 46; 05/10/2004, C-192/03 P, BSS, EU:C:2004:587, § 39-40). Il fatto che un termine o un elemento figurativo sia non descrittivo o distintivo già da molto prima di tale data, o da quando il termine è stato adottato per la prima volta, è irrilevante nella maggior parte dei casi, in quanto ciò non prova che il segno in questione non fosse divenuto di uso comune al momento della data di deposito (05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 47; analogamente, 21/05/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264.

In alcuni casi, un segno richiesto può diventare di uso comune **dopo la data di deposito**. Le variazioni del significato di un segno che fanno diventare un segno di uso comune dopo la data di deposito non portano a una dichiarazione di nullità *ex tunc* ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE, ma possono portare a una **decadenza** con effetto *ex nunc* ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Per esempio, la registrazione del marchio dell'Unione europea «Stimulation» è stata annullata perché il termine era diventato di uso comune per le bevande energetiche. Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 2, Norme sostanziali.

3 Valutazione di termini di uso comune

Occorre valutare se un marchio sia di uso comune in relazione, in primo luogo, ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione e, in secondo luogo, alla percezione del marchio da parte del pubblico interessato (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 53).

Per quanto riguarda il **nesso con i prodotti e servizi** per cui si richiede la registrazione, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE non si applica se il marchio è un termine elogiativo più generale che non ha alcun particolare legame consueto con i prodotti e i servizi di cui trattasi (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 27, 31).

Per quanto riguarda il **pubblico di riferimento**, occorre rilevare che l'uso comune di un segno viene valutato tenendo conto dell'aspettativa presunta di un consumatore medio del tipo di prodotto in questione, che si ritiene sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 50). La Corte di giustizia ha chiarito una serie di questioni al riguardo:

- Il pubblico di riferimento di cui tener conto per valutare se il segno sia divenuto di uso comune è costituito non solo dall'insieme dei consumatori e degli utilizzatori finali, ma anche, a seconda delle caratteristiche del mercato del prodotto interessato, dall'**insieme degli operatori professionali che intervengono nella commercializzazione di quest'ultimo** (29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 26; 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 27).
- Quando il marchio è rivolto a un **pubblico di professionisti e di non professionisti**(quali intermediari e utilizzatori finali), affinché il segno sia respinto o dichiarato decaduto è sufficiente che sia percepito come designazione abituale da un qualsivoglia settore del pubblico di riferimento, anche se un altro settore potrebbe riconoscere il segno come indicazione dell'origine (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
- Il Tribunale ha ritenuto che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE, non si applica quando a fare uso del segno nel mercato è **un unico operatore (il quale sia diverso dal richiedente il marchio dell'Unione europea** (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253). In altre parole, un marchio non sarà considerato di uso comune semplicemente perché il segno in questione è utilizzato anche da un concorrente del richiedente il marchio dell'Unione europea. Per poter dimostrare l'uso comune, l'esaminatore deve fornire le prove (che in generale proverranno da Internet) che il consumatore di riferimento è stato esposto al segno in un contesto d'uso non distintivo e che, di conseguenza, riconosce il suo significato consueto rispetto ai prodotti e servizi per cui il marchio è stato richiesto.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 4

Impedimenti assoluti alla registrazione

CAPITOLO 6 FORME O ALTRE CARATTERISTICHE IMPOSTE DALLA NATURA DEL PRODOTTO, O NECESSARIE PER OTTENERE UN RISULTATO TECNICO, O

PER DARE UN VALORE SOSTANZIALE AL PRODOTTO (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE)

Indice

1 Osservazioni generali.....555

2 Forma o altra caratteristica imposta dalla natura stessa del prodotto.....557

3 Forma o altra caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.....559

4 Forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto..... 565

1 Osservazioni generali

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE esclude dalla registrazione 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.

La formulazione di questo articolo implica, in linea di principio, che esso non si applica ai segni per cui viene richiesta la registrazione relativamente a servizi.

Per quanto riguarda la forma, l'**obiettivo** perseguito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE, è il medesimo per tutti e tre gli impedimenti, vale a dire evitare che i diritti esclusivi e permanenti conferiti da un marchio servano a perpetuare, senza limiti di tempo, altri diritti di PI, quali brevetti o disegni e modelli, che il legislatore dell'Unione ha voluto assoggettare a termini di decadenza (18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 19-20; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43; 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 65).

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE, non definisce la categoria di marchio considerata una forma ai sensi di tale disposizione. **Non fa distinzione tra forme bidimensionali e tridimensionali, e rappresentazioni bidimensionali di forme tridimensionali**. Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1), lettera e), RMUE, è applicabile non solo alle forme tridimensionali ma anche ad altre categorie di marchi, quali i segni figurativi che rappresentano forme (06/03/2014, C-337/12 P – C-340/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 55).

Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento sul marchio dell'Unione europea ha introdotto il riferimento a un'«altra caratteristica» dei prodotti. La Corte di giustizia dell'Unione europea non si è ancora pronunciata sull'interpretazione da dare a questi termini.

Nel quadro della rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, gli uffici dei marchi dell'Unione europea hanno concordato una Comunicazione comune in relazione ai nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC 11). Sono stati concordati esempi di marchi sonori, marchi di movimento e marchi multimediali che sono considerati non contestabili/contestabili in quanto sono costituiti da caratteristiche che derivano dalla natura dei prodotti, sono necessari per ottenere un risultato tecnico o conferiscono un valore sostanziale ai prodotti. Di seguito sono riportati alcuni esempi ed è possibile consultare ulteriori esempi all'interno della PC 11.

È importante segnalare che, a differenza della situazione contemplata dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la **percezione da parte del consumatore medio non è un elemento decisivo** nel contesto dell'applicazione dell'impedimento alla registrazione stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE, ma può, **tutt'al più**, costituire un utile elemento di valutazione per l'Ufficio quando quest'ultimo individua le

caratteristiche essenziali del segno (18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 34).

Per questi motivi, **un'obiezione sollevata ai sensi dell' articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE** nei confronti di marchi costituiti da forme o altre caratteristiche imposte dalla natura stessa del prodotto, da forme o altre caratteristiche del prodotto necessarie per ottenere un risultato tecnico oppure da forme o altre caratteristiche che danno un valore sostanziale al prodotto **non può essere superata** dimostrando **l'acquisizione del carattere distintivo**. In altre parole, l'articolo 7, paragrafo 3, RMUE non è applicabile a tali forme o altre caratteristiche, indipendentemente dal fatto che detta forma particolare o altra caratteristica potrebbe in realtà essere distintiva sul mercato.

È pertanto essenziale **procedere a un previo esame del segno alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE, nell'ipotesi in cui fosse possibile un'applicazione di più impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE** (06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 44).

Ai fini di una corretta amministrazione e per motivi di economia procedurale, l'Ufficio solleverà eventuali obiezioni alla registrazione del segno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE in un'unica soluzione e in un'unica comunicazione. Il ragionamento alla base dell'obiezione riguarderà anzitutto l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE, anche se questo impedimento alla registrazione potrebbe essere meno evidente rispetto, ad esempio, a un'obiezione per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò è giustificato dal fatto che la registrazione di un segno che viola l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE è chiaramente impossibile, anche laddove sia stata dimostrata l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso.

Può anche accadere che, a seguito di un'obiezione iniziale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e/o c), RMUE, le prove presentate dal richiedente dimostrino che il segno consiste esclusivamente di una forma o altra caratteristica elencata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE. In questi casi va sollevata un'ulteriore obiezione anche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE.

Un segno è costituito «**esclusivamente**» dalla forma di prodotti o da altre caratteristiche quando tutte le sue **caratteristiche essenziali** – ossia gli elementi più importanti di questo – sono costituiti dalla natura stessa dei prodotti (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), RMUE), sono necessari per ottenere un risultato tecnico (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE) o danno un valore sostanziale ai prodotti (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE). La presenza di uno o più elementi arbitrari minori, pertanto, non intacca la conclusione (18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 21-22; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 51-52). Tuttavia, un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE non sarebbe giustificata se il segno richiesto fosse una forma, o altra o altre caratteristiche, abbinata a un elemento aggiuntivo distintivo, ad esempio una parola o elementi figurativi (che costituiscono caratteristiche essenziali del segno), dato che il segno nella sua interezza non sarebbe costituito esclusivamente dalla forma o da altra o altre caratteristiche [cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 4,

Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 3, Marchi privi di carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE), punto 10.3, Fase 3].

La corretta applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE richiede che **le caratteristiche essenziali del segno in questione siano debitamente individuate**. Non esiste alcuna gerarchia sistematica tra i differenti tipi di elemento che un segno può contenere. Del resto, nella ricerca delle caratteristiche essenziali di un segno, l'Ufficio può basarsi direttamente sull'impressione complessiva prodotta dal segno o procedere, anzitutto, ad un esame in successione di ogni elemento costitutivo del segno (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 70; 19/09/2012, T-164/11, Knife handles, EU:T:2012:443, § 37).

L'individuazione delle caratteristiche essenziali può, a seconda dei casi, soprattutto con riguardo al loro grado di difficoltà, essere realizzata per il tramite di una mera analisi visiva del segno, oppure, al contrario, essere fondata su un esame approfondito nel cui contesto si tenga conto degli elementi utili ai fini della valutazione, come le indagini e le perizie, o ancora dei dati relativi a diritti di proprietà intellettuale conferiti in precedenza relativamente ai prodotti interessati, quali i brevetti (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 71, 85).

Una volta individuate le caratteristiche essenziali del segno, sarà necessario stabilire **se tutte queste caratteristiche rientrano nel rispettivo impedimento definito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE** (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 72). A tale proposito, ciascuno dei tre impedimenti deve applicarsi indipendentemente dagli altri. Inoltre, qualora nessuno di essi sia pienamente applicabile all'intera forma o ad altra caratteristica, questi impedimenti non ostano alla registrazione del segno (18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 39, 42). Pertanto, se parti della forma o altre caratteristiche sono necessarie per ottenere, ad esempio, un risultato tecnico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE, e le restanti parti danno semplicemente valore sostanziale ai prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE, nessuna di queste due disposizioni impedisce la registrazione della forma o di altre caratteristiche come segno.

2 Forma o altra caratteristica imposta dalla natura stessa del prodotto

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), RMUE, i segni costituiti esclusivamente dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto non possono essere registrati.

Questo impedimento alla registrazione si applica quando il segno, sia esso bidimensionale o tridimensionale, è costituito esclusivamente dalla sola forma naturale del prodotto, ovvero «**prodotti naturali**» **che non hanno sostituti**: ad esempio, la rappresentazione realistica di una banana, in basso, per le banane.

Lo stesso dicasi per i «**prodotti regolamentati**» (la cui forma o altra caratteristica è dettata da norme giuridiche), per esempio il pallone da rugby.

Oltre ai prodotti «naturali» e «regolamentati», tutte le forme le cui caratteristiche essenziali sono **inerenti alla funzione** o alle funzioni generiche di tale prodotto devono, in linea di principio, essere escluse dalla registrazione (18/09/2014, C-205/13,Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 23-25). La Corte di giustizia non ha fornito ulteriori indicazioni su quali siano esattamente i casi in cui una forma è inerente alla funzione o alle funzioni generiche dei prodotti. In mancanza di giurisprudenza in tal senso, possono essere richiamati gli esempi illustrati dall'avvocato generale: gambe fissate ad un piano orizzontale per un tavolo; una soletta ortopedica insieme ad una correggia a forma di lettera «V» per delle infradito (18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:322, § 59). Le conclusioni dell'avvocato generale, sebbene non vincolanti, possono offrire utili orientamenti.

Non vi è ancora alcuna pratica su casi in cui un marchio è costituito da «**altre caratteristiche**» imposte dalla natura dei prodotti. Per fare un esempio inventato, un marchio sonoro che rappresenta il suono di una motocicletta per *motociclette* potrebbe rientrare nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), RMUE, se il suono è imposto dalla natura del prodotto (nel senso delle sue prestazioni tecniche). Un altro esempio ipotetico di un segno che è costituito esclusivamente da «altre caratteristiche» imposte dalla natura del prodotto stesso potrebbe essere un marchio olfattivo di un odore per un *profumo*.

La PC 11 fornisce alcuni esempi di «nuovi tipi di marchio» che sarebbero respinti perché il segno deriva dalla natura dei prodotti per i quali viene presentata la domanda:

Marchio sonoro (motosega) LINK	Classe 7**:** *motoseghe*	Questo suono deriva dalla natura dei prodotti per i quali viene presentata la domanda; pertanto sarebbe respinto sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), RMUE.

Marchio multimediale LINK	Classe 9: *Metronomi*	Il suono e il movimento derivano dalla natura dei prodotti stessi; pertanto il marchio sarebbe respinto sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), RMUE.

3 Forma o altra caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE esclude dalla registrazione i segni composti esclusivamente dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. Il suo scopo è di evitare che un'impresa ottenga un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43).

La Corte di giustizia dell'Unione europea non si è ancora pronunciata sull'interpretazione dell'espressione «altra caratteristica» dei prodotti. Altre caratteristiche dei prodotti necessarie per ottenere un risultato tecnico potrebbero includere suoni particolari. Per fare un esempio inventato, un marchio sonoro per dispositivi insettifughi potrebbe essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE, se il suono respinge effettivamente gli insetti.

La Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11) fornisce alcuni esempi di marchi sonori/di movimento costituiti esclusivamente dal suono/movimento necessario per ottenere un risultato tecnico:

Suono (battito di mani) LINK	Classe 9: *Comandi sensibili al suono per apparecchi di illuminazione*	Questo marchio sonoro è costituito esclusivamente dal suono necessario per ottenere un risultato tecnico e non può pertanto costituire un marchio.

Marchio di movimento (termostato) Figura 3: LINK	Classe 9: *Termostati*	Il movimento dei prodotti per i quali si presenta la domanda è necessario per ottenere un risultato tecnico; pertanto, sarà respinto sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE.

Un segno è composto «esclusivamente» dalla forma (o altre caratteristiche) del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora tutte le caratteristiche essenziali della forma (o altre caratteristiche) svolgano una funzione tecnica.

Innanzitutto, occorre individuare le caratteristiche essenziali della forma (o altre caratteristiche); successivamente, esse devono essere valutate per verificare se siano tutte necessarie a ottenere un risultato tecnico.

1. Individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno

   Le caratteristiche essenziali del segno in questione devono essere debitamente individuate (06/03/2014, C-337/12 P – C-340/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 46 e giurisprudenza ivi citata).

   L'espressione «caratteristiche essenziali» dev'essere intesa nel senso che riguarda gli elementi più importanti del segno (14/09/2010, C 48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 68-69).

   L'individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno è effettuata caso per caso, senza alcuna gerarchia tra i differenti tipi di elemento che un segno può contenere. Può essere basata direttamente sull'impressione complessiva prodotta dal segno o su un esame in successione di ogni elemento costitutivo del segno (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 70 e giurisprudenza ivi citata).

   L'individuazione può avvenire per il tramite di una mera analisi visiva del segno oppure mediante un esame approfondito nel cui contesto si tenga conto degli elementi utili ai fini della valutazione, come le indagini e le perizie, o ancora dei dati relativi a diritti di proprietà intellettuale conferiti relativamente ai prodotti interessati.

Informazioni, diverse dalla sola rappresentazione grafica, come la percezione del pubblico di riferimento, possono essere utilizzate per identificare le caratteristiche essenziali del segno in causa (23/04/2020, C 237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 37). Per ulteriori dettagli sulla percezione del consumatore in relazione ai marchi sonori, di movimento e multimediali che potrebbero essere rilevanti per questo impedimento, cfr. la PC11.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE, è irrilevante se le «caratteristiche essenziali» o gli «elementi più importanti» del segno abbiano o meno carattere distintivo (24/09/2019, T 261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 51).

La presenza di caratteristiche non essenziali prive di funzione tecnica è parimenti irrilevante ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto II), RMUE (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 51).

2. Tutte le caratteristiche essenziali sono necessarie per ottenere un risultato tecnico?

Perché questo impedimento alla registrazione sia applicabile, tutte le caratteristiche essenziali del segno in questione devono essere **tecnicamente necessarie per ottenere il risultato tecnico previsto** dei prodotti interessati. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE, non è applicabile ove sia presente un elemento decorativo o di fantasia o un elemento verbale distintivo che costituisca una caratteristica essenziale del segno ma non è necessario per ottenere un risultato tecnico.

Questo impedimento si applica persino se le caratteristiche essenziali rappresentate nel segno non sono sufficienti in sé a conseguire il risultato tecnico, ma vi contribuiscono soltanto (24/10/2019, T 601/17, Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 94).

La rappresentazione non deve rivelare **tutti** gli elementi necessari alla realizzazione della soluzione tecnica in questione, purché sia dimostrato che la realizzazione di tale soluzione tecnica non può essere efficace senza le caratteristiche essenziali che sono visibili nella rappresentazione grafica (24/10/2019, T 601/17, Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 96).

Le caratteristiche essenziali della forma o di un'altra caratteristica dei prodotti necessarie per ottenere un risultato tecnico **devono, ove possibile, essere valutate alla luce della funzione tecnica dei prodotti concreti rappresentati**. Tale analisi non può essere effettuata senza prendere in considerazione, all'occorrenza, eventuali **elementi supplementari relativi alla funzione dei prodotti concreti**, anche se non sono visibili nella rappresentazione. Per esempio, in una causa relativa a un puzzle del tipo «cubo di Rubik», la Corte di giustizia ha stabilito che la funzionalità della struttura a griglia avrebbe dovuto essere esaminata alla luce della capacità di rotazione dei singoli elementi del puzzle (10/11/2016, C-30/15 P, CUBES (3D), EU:C:2016:849, § 47-51).

Pertanto, nell'esaminare le caratteristiche funzionali di un segno, l'autorità competente può effettuare un esame dettagliato che tenga conto del materiale rilevante per individuare adeguatamente le caratteristiche essenziali di un segno, oltre alla rappresentazione e alle eventuali descrizioni depositate al momento della

domanda di registrazione (24/10/2019, T-601/17, Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 87 e giurisprudenza citata). Detto materiale può consistere, ad esempio, in un catalogo dei prodotti o materiale pubblicitario (24/09/2019, T 261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674). Le informazioni che non risultano dalla rappresentazione grafica devono provenire da fonti obiettive e affidabili e non possono includere la percezione del pubblico di riferimento (23/04/2020, C 237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 37).

Il fatto che, ad esempio, la forma in questione sia, o sia stata, oggetto di una rivendicazione **in un brevetto registrato o in una domanda di brevetto** costituisce prima facie la prova che gli aspetti della forma identificati come funzionali nella rivendicazione di brevetto sono necessari per ottenere un risultato tecnico [questo approccio è stato seguito dalle Commissioni di ricorso, ad esempio nella decisione del 17/10/2013, R 42/2013 1, FORM EINES STÖPSELS (3D MARKE)].

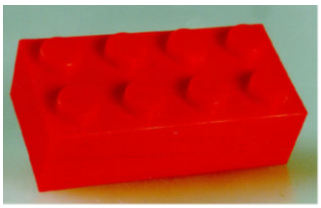
Il fatto che possano esservi forme alternative, con altre dimensioni o un altro disegno, che consentano di ottenere lo stesso risultato tecnico di per sé non significa che tale disposizione non trovi applicazione (14/09/2010, C 48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 53 58). Il medesimo ragionamento è applicabile per analogia alle altre caratteristiche dei prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto (ii).

Analogamente, la combinazione di diversi elementi che sono tutti intrinsecamente funzionali non rende il segno registrabile.

Le funzioni svolte dalle caratteristiche essenziali della forma o di un'altra caratteristica dei prodotti devono essere valutate alla luce dei prodotti concreti interessati.

Nel valutare una domanda di marchio dell'Unione europea rispetto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE, si deve considerare il significato dell'espressione «**risultato tecnico**». Tale espressione deve essere interpretata in senso ampio includendo forme o altre caratteristiche che, ad esempio:

- sono adatte per un altro articolo;
- danno la maggiore forza;
- usano la minore quantità di materiale;
- facilitano un comodo immagazzinaggio o trasporto.

Segno	**N. del caso**	**Prodotti e servizi**
	MUE n. 107 029 10/07/2006, R 856/2004 G 12/11/2008, T-270/06 14/09/2010, C-48/09 P	Classe 28 (*costruzioni giocattolo*)

La **Commissione di ricorso allargata** ha concluso che le varie caratteristiche di un mattoncino Lego svolgevano tutte

[…] funzioni tecniche particolari, ovvero: *le sporgenze sulla superficie superiore del mattoncino*: altezza e diametro per ottenere il potere di incastro; numero per versatilità di incastro; configurazione ai fini dell'incastro; *le sporgenze [all'interno del mattoncino]*: potere di incastro, numero per un migliore potere di incastro in tutte le posizioni; spessore della parete per fungere da molla; *lati*: collegati con lati di altri mattoncini per creare una parete; *interno cavo*: per fare presa con le sporgenze e consentire l'attività del potere d'incastro; e *forma generale*: forma a mattoncino da costruzione; dimensioni che consentono l'uso da parte di bambini

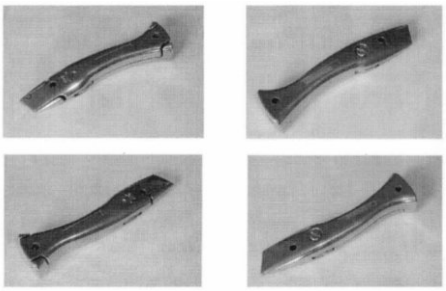
(10/07/2006, R 856/2004 G, 3D SHAPE OF LEGO BRICK, § 54).

Il **Tribunale** ha confermato le conclusioni della Commissione di ricorso allargata, ritenendo che quest'ultima avesse applicato correttamente l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE (12/11/2008, T 270/06, Lego brick, EU:T:2008:483).

La **Corte di giustizia** ha confermato la sentenza del Tribunale, dichiarando che

«[...] la soluzione incorporata nella forma di prodotto analizzata è quella tecnicamente preferibile per la categoria di prodotti in esame. Se il segno tridimensionale costituito da tale forma fosse registrato come marchio, risulterebbe difficile, per i concorrenti del titolare di tale marchio, immettere sul mercato forme di prodotto che costituiscano vere alternative, ossia forme che non siano simili, ma rimangano tuttavia interessanti per il consumatore dal punto di vista funzionale

(14/09/2010, C 48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 60).

Segno	**N. del caso**
	19/09/2012, T-164/11

1. **Individuazione delle caratteristiche essenziali**

   In questo caso, la forma richiesta è stata descritta come:

   [...] un manico di coltello a lama leggermente curva caratterizzata da un piccolo angolo fra 5 e 10 gradi tra la lama e l'asse longitudinale dell'impugnatura in madreperla, che ha una sezione centrale con una sezione trasversale esterna leggermente arrotondata, che si allarga verso una estremità posteriore rastremata. Il manico presenta anche una vite zigrinata nella struttura del coltello.

   (19/09/2012, T-164/11, Knife handles, EU:T:2012:443, § 28).

2. **Valutazione della funzione tecnica di tali caratteristiche**

   Il Tribunale ha dichiarato che:

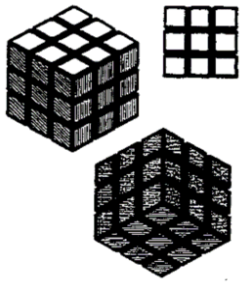
   come risulta da tale brevetto [invocato dal richiedente la nullità], l'effetto tecnico dell'angolo tra la lama del coltello e l'asse longitudinale del manico in madreperla è quello di facilitare il taglio. La sezione intermedia è di particolare importanza per i tagli lunghi. Essa, infatti, rende il taglio più preciso consentendo, al tempo stesso, di esercitare una maggiore pressione. Infine, la vite zigrinata consente di aprire la struttura e di sostituire le lame del coltello senza utilizzare altri strumenti e senza ostacolare la manipolazione del coltello durante l'uso

   (19/09/2012, T-164/11, Knife handles, EU:T:2012:443, § 30).

   Esso ha concluso che gli elementi più importanti del segno, che costituiscono le sue caratteristiche essenziali, erano tutti esclusivamente funzionali (punto 33), rilevando che:

   in questo caso […] la Commissione di ricorso ha dichiarato […] che la forma del coltello che costituisce il marchio contestato poteva essere percepita come un pesce o un delfino. Tuttavia, la somiglianza con un pesce è condizionata da elementi con una funzione tecnica, ovvero l'invenzione tutelata dal brevetto americano scaduto di un manico leggermente meno curvo e un leggero prolungamento dei punti nell'estremità posteriore

   (19/09/2012, T-164/11, Knife handles, EU:T:2012:443, § 39).

Segno	N. del caso	Prodotti e servizi
	MUE n. 162 784 24/10/2019, T-601/17 (23/04/2020, C-936/19 P, Cubes (3D), EU:C:2020:286)	Classe 28 *Puzzle tridimensionali*

Punto 70: «[…] le caratteristiche essenziali del marchio contestato sono limitate alla forma generale del cubo, da un lato, e alle linee nere e ai piccoli quadrati su ciascuna faccia del cubo, dall'altro».

Punto 86: «[…] tali linee nere rappresentano in realtà una separazione fisica tra i diversi cubetti, che consente al giocatore di ruotare ciascuna fila di cubetti indipendentemente l'una dall'altra al fine di riunire detti cubetti, nello schema di colori desiderato, sulle sei facce del cubo. Una siffatta separazione fisica è necessaria per far ruotare, verticalmente e orizzontalmente, le diverse file di cubetti mediante un meccanismo posto al centro del cubo. Senza tale separazione fisica, il cubo non sarebbe altro che un blocco solido in cui nessuno dei singoli elementi potrebbe muoversi indipendentemente dagli altri».

Punto Punto 96: «Dalla decisione oggetto di ricorso risulta che il fatto che la capacità di rotazione dei reticoli verticali e orizzontali del "Cubo di Rubik" sia il risultato di un meccanismo interno al cubo, cioè di un elemento non visibile nella rappresentazione grafica del marchio contestato, non ha impedito alla Commissione di ricorso di tenere conto di detta capacità di rotazione nell'analisi della funzionalità delle caratteristiche essenziali di tale marchio».

Punto 98: «[…] considerato che le due caratteristiche del marchio contestato, correttamente identificate come essenziali dalla Commissione di ricorso, nella fattispecie la forma complessiva del cubo, da un lato, e le linee nere e i piccoli quadrati su ciascuna faccia del cubo, dall'altro, sono necessarie per ottenere il risultato tecnico previsto per il prodotto concreto (v. punti 85-90 di cui sopra), si deve concludere che tale marchio rientra nel motivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94».

4 Forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE, i segni costituiti esclusivamente dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto non possono essere registrati o, se registrati, rischiano di essere dichiarati nulli.

Considerato che la stessa forma o altra caratteristica può, in linea di principio, essere protetta sia come disegno o modello che come marchio, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE nega la protezione del marchio solo per le forme o altre caratteristiche in alcuni casi specifici, vale a dire quando il segno è costituito esclusivamente da una forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto.

Il **concetto di** «**valore**» deve essere interpretato non solo in termini commerciali (economici), ma anche in termini di «attrattiva», vale a dire la possibilità che i prodotti vengano acquistati **in primo luogo per via** della loro forma particolare o di un'altra caratteristica particolare. Quando altre caratteristiche possono dare al prodotto un valore sostanziale in aggiunta al suo valore estetico, come un valore funzionale (ad esempio sicurezza, comfort e affidabilità), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE non può essere escluso automaticamente. Infatti, il concetto di «valore» non

può essere limitato unicamente alla forma o altra caratteristica dei prodotti aventi esclusivamente un valore artistico o ornamentale (18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 29-32).

Il concetto di «valore» non deve essere interpretato nel senso di «notorietà», dal momento che l'applicazione di questo impedimento assoluto alla registrazione è motivata esclusivamente dall'effetto sul valore aggiunto ai prodotti dalla **forma o altra caratteristica** e non da altri fattori, quali la notorietà del marchio denominativo, anch'esso utilizzato per identificare i prodotti in questione [16/01/2013, R 2520/2011-5, SHAPE OF GUITAR BODY (3D), § 19].

D'altra parte, il fatto che la forma o altra caratteristica possa essere **gradevole o attrattiva** non è sufficiente per escludere il marchio dalla registrazione. Se così fosse, sarebbe praticamente impossibile immaginare qualsivoglia marchio di forma o altra caratteristica, dal momento che nell'economia moderna non esiste un prodotto di interesse industriale che non sia oggetto di studio, ricerca e disegno industriale prima della sua immissione in commercio (03/05/2000, R 395/1999-3, SINGLE SQUARE CLASP, § 1-2, 22-36).

In sede di valutazione del valore dei prodotti, si può tenere conto di **elementi** quali la natura della categoria dei prodotti in questione, il valore artistico della forma o altra caratteristica di cui trattasi, la sua specificità rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato in questione, la rilevante differenza di prezzo in rapporto a prodotti simili o l'elaborazione di una strategia promozionale che sottolinei le principali caratteristiche estetiche del prodotto in questione (18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 35).

Il fatto che la forma, oltre alla sua funzione estetica, svolga anche altre funzioni (ad esempio, funzioni funzionali) non esclude l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE (18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 31).

Un esempio di un segno costituito esclusivamente da «altre caratteristiche» che conferiscono un valore sostanziale al prodotto potrebbe essere quello di un marchio sonoro, che rappresenti un suono specifico di una motocicletta che potrebbe attirare una porzione rilevante del pubblico pertinente al punto da poter realmente incidere sulla scelta di acquisto del consumatore.

Ai fini dell'esame di questi marchi, **è necessario un approccio caso per caso**. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE, si applica quando risulti da elementi oggettivi e affidabili che la scelta dei consumatori di acquistare i prodotti in questione è, in larga misura, determinata da una o più caratteristiche della forma o altra caratteristica dalla quale il segno è esclusivamente costituito (23/04/2020, C-237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 41).

È importante stabilire se **il valore estetico di una forma (o, per analogia, di un'altra caratteristica) possa, di per sé, determinare il valore commerciale del prodotto e la scelta del consumatore in larga misura**. È irrilevante che il valore complessivo del prodotto sia influenzato anche da altri fattori, se il valore conferito dalla forma o da **un'altra caratteristica** stessa è in sé sostanziale.

Se una forma o altra caratteristica ricava la propria attrattiva dalla notorietà dei suoi disegnatori e/o dagli sforzi di commercializzazione piuttosto che dal valore estetico della forma o altra caratteristica stessa, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE non troverà applicazione [14/12/2010, R 486/2010-2, SHAPE OF A CHAIR (3D), § 20-21].

Esempio di marchio escluso dalla registrazione

Segno	Caso	Prodotti
	10/09/2008, R 497/2005-1, LOUDSPEAKER (3D) 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker	Oltre agli altoparlanti, altri apparecchi per la ricezione, il trattamento, la riproduzione, la regolazione o la distribuzione di segnali sonori della Classe 9, nonché mobili hi-fi della Classe 20.
Il Tribunale ha confermato la conclusione della Commissione di ricorso, in base a cui il segno in questione rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE (06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575). Il Tribunale ha dichiarato che per prodotti come quelli elencati sopra, il design è un elemento che svolgerà un ruolo molto importante all'atto della scelta da parte del consumatore, benché quest'ultimo prenda anche in considerazione altre caratteristiche del prodotto in questione. Dopo aver affermato che la forma per la quale è stata chiesta la registrazione presenta un design alquanto specifico e che tale design è un elemento essenziale della strategia di marchio della ricorrente e potenzia la forza attrattiva del prodotto in questione, vale a dire il suo valore, il Tribunale ha anche osservato che risultava evidente dalle prove a verbale, vale a dire dagli estratti di siti Internet di distributori, di vendita all'asta oppure di vendita di prodotti usati, che le caratteristiche estetiche di tale forma sono poste particolarmente in risalto e che una forma del genere è considerata una specie di scultura pura, slanciata e atemporale per la riproduzione di musica, il che la rende un elemento sostanziale quale argomento di promozione della vendita (06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 75). Il Tribunale ha quindi concluso che, indipendentemente dalle altre caratteristiche del prodotto in questione, la forma per la quale è stata chiesta la registrazione conferisce un valore sostanziale al prodotto stesso.		

Esempi in cui è stato considerato che la forma o altra caratteristica non conferiva valore sostanziale ai prodotti

MUE	Caso

	MUE 10 350 593 29/03/2016, R 590/2015-4, SPEISEEIS
Punto 30: un gelato non acquisisce un «maggior valore» per la sua forma nel senso che consentirebbe al fornitore di applicare per esso un prezzo più elevato. Piuttosto, il «valore» del prodotto è semplicemente quello di svolgere le funzioni del marchio. Ciò non corrisponde al «valore» dato «al prodotto» di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE. Punto 35: se il sito web del titolare del MUE fa riferimento alla presentazione di un gelato in eventi destinati principalmente a designer, questi ultimi non costituiscono il pubblico di riferimento. Il pubblico di riferimento è costituito dai consumatori finali generali. La loro percezione dev'essere presa come base di riferimento e l'effetto che il prodotto in questione avrebbe sul consumatore quando acquista un «gelato» (e non in un museo del design) dev'essere esaminato con una decisione a priori.	

MUE	Caso
	MUE 12 309 795 BOTTIGLIA ROSA [08/05/2019, T-325/18, BOTTIGLIA ROSA (3D), EU:T:2019:299]
Il Tribunale ha confermato la conclusione della Commissione di ricorso: la forma della bottiglia e il colore rosa a specchio sono le caratteristiche essenziali del segno. La forma della bottiglia è comune, il suo design non può essere chiaramente descritto come «notevole», «particolare» o «di facile memorizzazione» e il colore e l'effetto a specchio della superficie della bottiglia non conferiscono un elemento di design notevole o particolare. Nessuna delle due caratteristiche essenziali del segno è sufficiente, di per sé, a dare valore sostanziale ai prodotti. Né tale valore sostanziale può derivare dalla combinazione o dalla somma di due caratteristiche che non sono né «notevoli», «particolari» né «di facile memorizzazione».	

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 4

Impedimenti assoluti alla registrazione

Capitolo 7 Marchi contrari all'ordine pubblico o

buon costume (articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE)

Indice

1 Osservazioni generali.....571

2 «Ordine pubblico».....572

2.1 Concetto e categorie.....572

3 Buon costume.....573

4 Esempi.....576

4.1 Esempi di domande di MUE respinte.....576

4.2 Esempi di domande di MUE accettate.....582

1 Osservazioni generali

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE esclude dalla registrazione i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE riflette l'articolo 6 *quinquies* b(iii) della Convenzione di Parigi ()[17]), il quale prevede che la registrazione di marchi può essere rifiutata o invalidata quando essi siano «contrari alla morale o all'ordine pubblico».

La formulazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE è molto ampia e lascia ampio spazio ad interpretazioni. Un'applicazione prudente di tale disposizione comporta necessariamente la ponderazione, da un lato, del diritto dei commercianti di utilizzare liberamente termini e immagini nei segni che intendono registrare come marchi e, dall'altro, del diritto del pubblico di non trovarsi di fronte a marchi che recano disturbo, che siano abusivi, offensivi o che costituiscano persino una minaccia (06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 14).

La ratio dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE non è di individuare ed escludere i segni di cui debba necessariamente essere impedito l'uso commerciale, bensì di evitare la registrazione di marchi allorquando la concessione di un monopolio sarebbe contraria allo Stato di diritto o verrebbe percepita dal pubblico di riferimento come rivolta direttamente contro le norme morali fondamentali della società. In altri termini, l'Ufficio non dovrebbe sostenere i soggetti che intendono espandere i propri obiettivi imprenditoriali tramite marchi che offendono taluni valori fondamentali della società civile (06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 13).

L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE non è limitata dal principio della libertà di espressione (articolo 10, Libertà di espressione, Convenzione europea dei diritti dell'uomo) dal momento che il rifiuto della registrazione significa solo che al segno non è concessa la protezione ai sensi della normativa in materia di marchi e non impedisce l'utilizzo del segno – anche in ambito commerciale (09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 26).

«Ordine pubblico» e «buon costume» sono due concetti differenti che spesso si sovrappongono.

L'argomento relativo alla possibilità o no di offrire legittimamente i prodotti o i servizi di cui si chiede la protezione nel mercato di un determinato Stato membro è irrilevante per quanto riguarda la questione se il segno in sé sia contrario all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE (13/09/2005, T-140/02, Intertops, EU:T:2005:312, § 33). La contrarietà o meno di un marchio all'ordine pubblico o al buon costume deve essere stabilita in base alle caratteristiche intrinseche del marchio richiesto e non a circostanze relative al comportamento del soggetto che richiede il marchio (13/09/2005, T-140/02, Intertops, EU:T:2005:312, § 28). Nella sentenza del 20/09/2011, T-232/10, Coat of Arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, il Tribunale ha dichiarato che i concetti di «ordine pubblico» e «buon costume» devono essere interpretati

[17] Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (modificata il 28 settembre 1979).

prendendo in considerazione non soltanto le circostanze comuni a tutti gli Stati membri dell'Unione, ma anche «le circostanze proprie di taluni **Stati membri singolarmente considerati** che possono influenzare la percezione del pubblico di riferimento situato nel territorio di tali Stati» (punto 34).

Anche la legislazione e la prassi amministrativa di taluni Stati membri possono essere prese in considerazione in questo contesto (vale a dire per valutare valori soggettivi), non a motivo del loro valore normativo, ma come indizi di fatto che consentono di valutare la percezione del pubblico di riferimento situato in quegli Stati membri (20/09/2011, T-232/10, Coat of Arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 57). In tal caso, l'illegittimità del marchio richiesto non è il fattore determinante per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE, ma ha piuttosto valore di indizio per quanto riguarda la percezione del pubblico di riferimento situato nello Stato membro (negli Stati membri) in questione.

Considerando che le circostanze proprie di **ciascuno** Stato membro non possono essere ampiamente conosciute nel territorio europeo, la lettera di obiezione dovrebbe illustrare chiaramente tali circostanze per poter comprendere appieno il ragionamento alla base dell'obiezione e rispondere di conseguenza.

2 «Ordine pubblico»

2.1 Concetto e categorie

Quest'obiezione deriva da una valutazione basata su **criteri oggettivi**. «Ordine pubblico» è il corpo di tutte le norme giuridiche necessarie per il funzionamento di una società democratica e dello stato di diritto. Nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE, «ordine pubblico» si riferisce al **corpus giuridico dell'Unione applicabile in un determinato settore**, nonché all'ordinamento giuridico e allo Stato di diritto definiti dai trattati e dalla normativa derivata dell'Unione, che riflettono una comprensione comune di alcuni principi e valori fondamentali, come i diritti umani.

Il seguente elenco, non esaustivo, comprende **esempi di casi** in cui i segni rientreranno in tale divieto:

- i marchi contrari ai principi e ai valori fondamentali dell'ordine politico e sociale europeo e, in particolare, ai valori universali sui quali si fonda l'Unione europea, come la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà e al principio di democrazia e dello stato di diritto, sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 83 del 30/03/2010, pag. 389);
- il 27 dicembre 2001 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28/12/2001, pag. 93), aggiornata successivamente dalla decisione 2017/1426 del Consiglio (PESC), del 4 agosto 2017, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure

specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2017/154 (PESC) (GU L 204 del 5/8/2017, pag. 95, versione consolidata disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1426&from=IT) contenente un elenco di persone e di gruppi che facilitano, cercano di commettere o commettono atti terroristici nell'UE. Qualsiasi MUE richiesto per il quale si possa supporre che sostenga o avvantaggi una persona o un gruppo che figura sull'elenco sarà respinto perché contrario all'ordine pubblico.

3 Buon costume

Quest'obiezione riguarda **valori soggettivi** che, peraltro, devono essere applicati dall'esaminatore nel modo più oggettivo possibile. La disposizione esclude la registrazione come marchi dell'Unione europea di parole o frasi blasfeme, razziste, discriminatorie o offensive, ma solo se quel significato è chiaramente trasmesso dal marchio richiesto in modo inequivocabile; la regola da applicare è quella del consumatore ragionevole con soglie medie di sensibilità e di tolleranza (09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 21).

Il concetto di buon costume si riferisce ai valori e alle norme morali fondamentali a cui una società aderisce in un dato momento. Tali valori e norme possono evolvere nel tempo e variare nello spazio (27/02/2020, C 240/18 P, Fack Ju Göhte, EU:C:2020:118, § 39).

Il concetto di buon costume di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE non riguarda il cattivo gusto o la protezione di sentimenti personali. Per violare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE, un marchio deve essere percepito dal pubblico di riferimento, o almeno da una sua parte importante, come rivolto direttamente contro i valori e le norme morali fondamentali della società.

Non è sufficiente che il marchio possa solo offendere una ristretta minoranza di cittadini eccezionalmente puritani. Analogamente, la registrazione del marchio dovrebbe essere negata per il semplice fatto che esso non offenderebbe una minoranza altrettanto ristretta all'altro estremo che ritenga accettabile persino le gravi oscenità. Il marchio deve essere valutato con riferimento ai principi e ai valori di cittadini comuni che rientrano tra questi due estremi (06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 21).

Per stabilire se ciò si verifichi, è necessario basarsi sulla percezione di un soggetto ragionevole che abbia soglie medie di sensibilità e di tolleranza, tenendo conto del contesto in cui è possibile venire a contatto con il marchio e, se del caso, delle circostanze peculiari della parte dell'Unione interessata. A tal fine, sono pertinenti elementi quali i testi legislativi e le prassi amministrative, l'opinione pubblica e, eventualmente, il modo in cui il pubblico di riferimento ha reagito in passato a questo segno o a segni simili, nonché qualsiasi altro elemento che possa consentire di valutare la percezione del pubblico stesso (27/02/2020, C 240/18 P, Fack Ju Göhte, EU:C:2020:118, § 42).

La normativa nazionale e la prassi degli Stati membri sono elementi da tenere in considerazione al fine di valutare la percezione di talune categorie di segni da parte del pubblico di riferimento negli Stati membri interessati (20/09/2011, T 232/10, Coat of Arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 58). Tuttavia, l'Ufficio non dovrà opporsi ai marchi per il solo fatto che essi sono contrari alla normativa o alla prassi nazionale. La normativa e la prassi nazionale sono considerate come **prove concrete** che consentono di valutare la percezione del pubblico di riferimento all'interno del territorio d'interesse.

Di seguito alcuni esempi di normativa nazionale tenuta in considerazione quale prova del fatto che il marchio è contrario al buon costume:

- l'uso di simboli e nomi di partiti o organizzazioni incostituzionali è vietato in Germania (§ 86a dt. StGB (Codice penale Tedesco), BGBl. N. I 75/1998) ed in Austria, § 1 öst. Abzeichengesetz (legge austriaca sulle insegne), BGBl. N. 84/1960 combinato con il § 1 öst. Verbotsgesetz (legge austriaca sui divieti), BGBl. N. 25/1947);
- l'«uso di simboli del totalitarismo» (ad esempio la falce ed il martello e la stella rossa a cinque punte), in particolare che offendono la dignità delle vittime dei regimi totalitari ed il loro diritto alla inviolabilità della dignità umana, è vietato in Ungheria (articolo 335 della legge C del 2012 sul codice penale). (20/09/2011, T-232/10, Coat of Arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498).

Questa disposizione si applica anche ai segni che possono essere percepiti come tali da promuovere l'utilizzo di droghe illegali. Considerando, come prova fattuale, che determinate droghe sono illegali in alcuni Stati membri e che l'UE ha adottato iniziative in materia di politica antidroga volte a contrastare le droghe illegali, si dovrebbe sollevare un'obiezione. È un'indicazione obiettiva che simili segni verrebbero percepiti come totalmente contrari alle norme morali fondamentali della società.

La valutazione eseguita deve tenere conto del termine utilizzato nel marchio richiesto o della presenza di altri elementi che potrebbero essere percepiti come tali da promuovere l'utilizzo di droghe illegali. Tuttavia, non viene sollevata un'obiezione nel caso in cui il segno contenga un riferimento a una droga destinata a usi medici, dato che al marchio non si applicherebbe, in linea di principio, il divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE.

L'analisi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE dovrebbe considerare il **contesto** in cui è probabile rinvenire il marchio, supponendo un uso normale del marchio **con riferimento ai prodotti e ai servizi** oggetto della domanda (06/07/2006, R 495/2005 G, SCREW YOU, § 21). Di norma è necessario considerare i prodotti e i servizi per i quali si chiede la registrazione del marchio, dato che il pubblico di riferimento può essere diverso per prodotti e servizi differenti e, pertanto, può avere soglie diverse in relazione a quanto sia chiaramente e inaccettabilmente offensivo. Ad esempio, è improbabile che «una persona che sia sufficientemente interessata a [giocattoli erotici] tanto da notare il marchio con il quale sono venduti sia offesa da un termine con esplicite connotazioni sessuali» (06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 29).

Tuttavia, sebbene la Corte abbia considerato che i prodotti e i servizi per i quali si chiede la protezione sono importanti per individuare il **pubblico di riferimento la cui percezione deve essere esaminata, va anche precisato che il pubblico di riferimento non è necessariamente limitato a quello che acquista i prodotti e i servizi coperti dal marchio**, dato che un pubblico più vasto rispetto ai consumatori destinatari può essere confrontato con detto marchio (05/10/2011, T 526/09, PAKI, EU:T:2011:564, § 17 18). Di conseguenza, il contesto commerciale nel quale si inserisce un marchio, nel senso del pubblico destinatario dei prodotti e servizi, non sempre è il fattore determinante per stabilire se quel marchio violerebbe il buon costume (09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 24; 26/09/2014, T-266/13, Curve, EU:T:2014:836, § 18-19).

L'illegittimità non è condizione necessaria perché emerga una irreconciliabilità con i principi del buon costume: vi sono parole o segni che non condurrebbero a procedimenti dinanzi alle autorità e ai tribunali competenti, ma che sono sufficientemente offensivi per il grande pubblico da non potere essere registrati come marchi (01/09/2011, R 168/2011-1, fucking freezing! by TÜRPITZ (fig.), § 16). Inoltre, esiste un interesse a garantire che i bambini e i giovani, anche se non costituiscono il pubblico destinatario dei prodotti e servizi in questione, non trovino parole offensive nei negozi accessibili al grande pubblico. Le definizioni dei dizionari forniranno, in linea di principio, un'indicazione preliminare se la parola in questione abbia un significato offensivo nella lingua pertinente (01/09/2011, R 168/2011-1, fucking freezing! by TÜRPITZ (fig.), § 25), ma il fattore chiave deve essere la percezione del pubblico di riferimento nel contesto specifico di come e dove saranno trovati i prodotti o i servizi.

Tuttavia, le Commissioni di ricorso hanno considerato che la parola «kuro» non era associabile per il pubblico ungherese al significato offensivo della parola kúró (equivalente del termine «fucker» inglese), dal momento che le vocali «ó» e «ú» sono lettere separate, diverse da «o» e «u», che sono pronunciate in modo differente e associate a significati diversi (22/12/2012, R 482/2012-1, kuro, § 12 et seq.).

Esiste un rischio evidente che la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE possa essere applicata in modo soggettivo tanto da escludere marchi che non incontrano il gusto personale dell'esaminatore. Tuttavia, affinché la parola o le parole siano obiettabili, devono avere un impatto chiaramente offensivo sulle persone di normale sensibilità (09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 21).

Non è necessario accertare che il richiedente **voglia** turbare o insultare il pubblico di riferimento; è sufficiente il fatto che il MUE richiesto **potrebbe** essere considerato come uno choc o un insulto (23/10/2009, R 1805/2007-1, PAKI, § 27, confermata da 05/10/2011, T-526/09, PAKI, EU:T:2011:564, § 20 et seq.).

Infine, non solo i segni con connotazioni «negative» possono essere offensivi. L'uso comune di alcuni segni con **connotazione altamente positiva** può essere altresì offensivo [ad esempio termini con un significato religioso o simboli nazionali con valore spirituale o politico come «ATATURK» per il pubblico generale europeo di origini turche (17/09/2012, R 2613/2011 2, ATATURK, § 31)].

Il fatto che sia sollevata un'obiezione qualora un marchio sia contrario al buon costume non impedisce, tuttavia, al segno di essere altresì contrario all'ordine pubblico (ad esempio il marchio può essere percepito dal pubblico di riferimento come direttamente contrario alle fondamentali norme morali della società e, **al contempo**, può essere contrario ai principi e ai valori fondamentali dell'ordine politico e sociale europeo).

4 Esempi

4.1 Esempi di domande di MUE respinte

Segno	Consumatore interessato	Ordine pubblico/buon costume	Caso
BIN LADIN	Consumatore generale	Buon costume e ordine pubblico: il marchio oggetto della domanda sarà inteso dal pubblico generale come il nome del capo della nota organizzazione terroristica Al Qaeda; i crimini terroristici violano l'ordine pubblico e il buon costume (punto 17).	29/09/2004 R 176/2004-2
CURVE	Consumatore generale	Buon costume: «Curve» è una parola offensiva e volgare in rumeno (significa «Prostitute»). Il pubblico di riferimento non è limitato al pubblico cui sono direttamente destinati i prodotti e i servizi oggetto del marchio. «Curve» offende parimenti altre persone che incorrono **casualmente** nel segno senza essere interessate a tali prodotti e servizi (punto 19). Con riferimento al termine «Curve» + elementi aggiuntivi [«AIRCURVE»], cfr. l'esempio riportato di seguito nel presente punto (R 203/2014-2).	T-266/13
	Consumatore generale	Buon costume: «fucking» è una parola offensiva e volgare in inglese.	R 168/2011-1
	Consumatore generale	Buon costume: «HIJOPUTA» è una parola offensiva e volgare in spagnolo.	T-417/10

Segno	Consumatore e interessato	Ordine pubblico/buon costume	Caso
	Consumatore generale	Buon costume: il codice penale ungherese vieta determinati «simboli di dispotismo», fra cui la falce e il martello e la stella rossa a cinque punte, che simboleggiano l'ex URSS. Detta disposizione deve essere presa in considerazione non per il suo valore normativo, ma come indizio di fatto che consente di valutare la percezione del pubblico di riferimento (punti 59-63)([18]).	T-232/10
PAKI	Consumatore generale	Buon costume: «PAKI» è un insulto razzista in inglese.	T-526/09
SCREW YOU	Consumatore generale (per prodotti diversi da prodotti erotici)	Buon costume: una parte importante dei cittadini comuni della Gran Bretagna e dell'Irlanda troverebbero le parole «SCREW YOU» offensive e obiettabili (punto 26).	R 495/2005-G
FICKEN	Consumatore generale	Buon costume: «FICKEN» è una parola offensiva e volgare in tedesco (significa «fottere»).	14/11/2013, T-52/13, EU:T:2013:596
ATATURK	Consumatore medio nell'ambito del pubblico generale europeo di origine turca	Buon costume: l'uso comune di segni con una connotazione altamente positiva può essere offensivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE. «ATATURK» è un simbolo nazionale di valore spirituale e politico per il pubblico generale europeo di origine turca.	R 2613/2011-2
FUCK CANCER	Consumatore generale	Buon costume: il termine «FUCK» non è solo un «termine leggermente volgare» unitamente al termine «CANCER», ma offensivo e indecente, almeno per la parte di pubblico anglofono degli ambienti commerciali (punto 19).	23/02/2015, R 793/2014-2

18 Il codice penale ungherese, in vigore nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza (20/09/2011), è stato modificato con la legge C del 2012 e comprende ora l'«Uso di simboli del totalitarismo», utilizzati «in particolare in modo da offendere la dignità delle vittime dei regimi totalitari e il loro diritto all'inviolabilità [della dignità umana]» (precedentemente articolo 269/B, ora articolo 335 del codice penale ungherese).

Segno	Consumatore interessato	Ordine pubblico/buon costume	Caso
MECHANICAL APARTHEID	Consumatore generale	Ordine pubblico: «APARTHEID» si riferisce a un antico regime politico offensivo in Sud Africa caratterizzato dallo stato di terrore, dalla tortura e dal disprezzo della dignità umana. Il messaggio trasmesso dal segno relativamente a videogiochi, alle relative pubblicazioni e all'intrattenimento è contrario all'ordine pubblico dell'Unione europea, dal momento che è contrario ai valori inscindibili e universali su cui si fonda l'Unione, ossia la dignità umana, la libertà, l'integrità fisica, l'uguaglianza e la solidarietà nonché i principi di democrazia e dello stato di diritto (punto 30).	06/02/2015, R 2804/2014-5
MH17 MH370	Consumatore generale	Buon costume: acronimi dei voli. L'intento di trarre un profitto finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico che ha determinato la perdita di centinaia di vite umane è inaccettabile e contrario al buon costume.	MUE n. 13 092 937 MUE n. 12 839 486

Segno	Consumatore e interessato	Ordine pubblico/buon costume	Caso
	Consumatore generale	Ordine pubblico e buon costume: la criminalità organizzata di stampo mafioso è una minaccia chiara e presente in tutta l'UE. L'elemento verbale «la mafia» è globalmente inteso come facente riferimento a un'organizzazione criminale con origini in Italia e le cui attività si sono estese a Stati diversi dalla Repubblica italiana, in particolare all'interno dell'Unione. Tale organizzazione criminale ha fatto ricorso all'intimidazione, alla violenza fisica e all'omicidio al fine di svolgere le proprie attività, che comprendono segnatamente il traffico illecito di droghe, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro e la corruzione (punto 35). Simili attività criminali violano i valori stessi sui quali si fonda l'Unione, in particolare, i valori del rispetto della dignità umana e della libertà, come previsti all'articolo 2, TUE e agli articoli 2, 3 e 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (punto 36). L'associazione dell'elemento verbale «la mafia» alle altre immagini del marchio contestato è di natura tale da dare un'immagine globalmente positiva delle azioni della mafia e, in tal modo, banalizzare la percezione delle attività criminali di tale organizzazione (punto 46). (…) Il marchio contestato è pertanto di natura tale da scioccare o offendere non solo le vittime di detta organizzazione criminale e le loro famiglie, ma anche chiunque, nel territorio dell'Unione, si trovi di fronte detto marchio e abbia un normale grado di sensibilità e tolleranza (punto 47).	15/03/2018, T-1/17, EU:T:2018:146

Segno	Consumatore interessato	Ordine pubblico/buon costume	Caso
ETA	Consumatore generale	Ordine pubblico e buon costume: in Europa, e particolarmente in Spagna, «ETA» è immediatamente percepito come elemento verbale che designa l'organizzazione terrorista dell'ETA (punto 2). L'ETA è nell'elenco delle persone o dei gruppi che agevolano, tentano di compiere o compiono atti terroristici nel territorio dell'UE (posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC del 27/12/2001 relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, modificata dalla posizione comune del Consiglio 2009/64/PESC) (punto 14). In un contesto commerciale, il termine «ETA» ha intrinsecamente la tendenza a indignare qualsiasi persona normale che lo senta o lo legga, in particolare tra il pubblico spagnolo, che è particolarmente consapevole delle implicazioni di tale nome. Il fatto che l'ETA non sia attualmente considerata la principale minaccia per la Spagna secondo un estratto di un sondaggio effettuato nel giugno del 2015 e messo a disposizione dal richiedente non significa che, nella percezione del pubblico, il termine non continuerà a essere collegato al gruppo terroristico in questione (punto 15).	27/06/2016, R 563/2016-2

Segno	Consumatore e interessato	Ordine pubblico/buon costume	Caso
KRITIKAL BILBO	Consumatore generale	Ordine pubblico e buon costume: gli elementi verbali «KRITIKAL BILBO» identificano una varietà vegetale del genere «cannabis» — detta anche «marijuana» — la quale, in virtù dell'alto tenore di tetraidrocannabinolo (THC), pari al 21,47 %, è usata per produrre marijuana (punto 19). La cannabis con un alto tenore di THC è considerata uno stupefacente illegale in gran numero di Stati membri (19/11/2009, T-234/06, Cannabis, EU:T:2009:448). Le sostanze non-psicoattive sono legali e le autorità possono rilasciare permessi per la relativa coltivazione per tali fini. Tuttavia, a causa dell'alto tenore di THC, in questo caso il prodotto in questione non è non-psicoattivo, bensì una sostanza da fumo soggetta a rigoroso controllo in quasi tutti i paesi dell'Unione europea (punto 22).	27/10/2016, R 1881/2015-1
	Consumatore generale	Buon costume: il segno contenente il termine «weed» e richiesto per la Classe 32 sarà interpretato dal consumatore rilevante come una celebrazione dell'uso di una droga (cannabis/ marijuana) che è vietata dalla legge in molti paesi europei.	MUE n. 16 961 732
IBIZASKUNK	Consumatore generale	Buon costume — richiesto per le Classi 5, 31 e 35. Il segno contiene il termine «skunk», che si riferisce a una varietà di cannabis con alto tenore di THC. Sarà percepito come un messaggio motivazionale/ promozionale, che incoraggia un'attività vietata in molti Stati membri dell'UE, ossia il consumo o la vendita di prodotti contenenti SKUNK, nonché come una banalizzazione della suddetta sostanza stupefacente. Il termine IBIZA (nota come località per feste) rafforza il messaggio a scopi ricreativi.	MUE 18 097 102

Segno	Consumatore interessato	Ordine pubblico/buon costume	Caso
	Consumatore generale	Il segno raffigura foglie di cannabis e contiene altresì il termine «cannabis». La domanda è stata presentata per prodotti rientranti nelle classi 30 e 32 e per servizi nella classe 43. Il Tribunale ha considerato che il fatto che il segno sarebbe stato percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione del fatto che gli alimenti e le bevande contenevano sostanze stupefacenti proibite in diversi Stati membri fosse sufficiente per giustificare il rifiuto del marchio. Non era necessario che un segno incitasse o banalizzasse l'uso di una sostanza stupefacente illegale. Per quanto riguarda fattori quali l'accuratezza della rappresentazione o l'intenzione del richiedente di usare il segno solo per prodotti legali, il Tribunale ha precisato che il criterio dirimente era la percezione del pubblico e ha chiarito che le intenzioni del richiedente non avevano alcun rilievo ai fini della valutazione.	MUE n. 16 176 96 8 12/12/2019, T-683/18, EU:T: 2019:855

4.2 Esempi di domande di MUE accettate

Segno	Consumatore interessato	Osservazioni	Caso

KURO	Consumatore generale	Il fatto che un termine, un nome o un'abbreviazione stranieri presentino alcune somiglianze con una parola offensiva (come «kúró») non è di per sé un motivo sufficiente per respingere il MUE richiesto (punto 20). Le vocali ungheresi «ò» e «ù» sono chiaramente diverse da «o» e «u» senza accento. Inoltre, le parole ungheresi non terminano mai in «o» senza accento (punti 15-18).	R 482/2012-1
SCREW YOU	Consumatore generale (per prodotti erotici)	È improbabile che una persona che entra in un sex shop sia offesa da un marchio contenente un linguaggio volgare, sessualmente esplicito (punto 29).	R 495/2005-G
DE PUTA MADRE	Consumatore generale	Sebbene «puta» significhi «prostituta» in spagnolo, l'espressione «DE PUTA MADRE» significa «fantastico» in spagnolo (slang).	MUE 3 798 469 MUE 4 781 662 MUE 5 028 477

AIRCURVE	Pubblico specializzato (personale medico; pazienti con problemi respiratori)	Il termine discutibile «Curve» [«prostituta», «troia» in rumeno], perfettamente affiancato al termine inglese «AIR», forma con esso il termine «AIRCURVE», che, considerato nel complesso, in rumeno, è un termine completamente di fantasia. Anche se il pubblico di riferimento comprende il termine inglese «AIR», e analizza il marchio dividendolo in due elementi, il significato di «AIRCURVE» sarebbe «prostitute aeree», che, come concetto, e per l'apparato respiratorio è sufficientemente privo di significato o strano in modo da escludere qualsiasi concetto offensivo (punto 13 e segg.). Quanto al termine «Curve» da solo, cfr. l'esempio riportato in precedenza nel presente punto (T-266/13).	04/06/2014, R 203/2014-2

	Consumatore generale	Per i prodotti in questione — rum (Classe 33) — il pubblico di riferimento percepirà il segno come provocatorio, trasgressivo, ribelle ma non come un indice dell'origine criminale dei prodotti (§ 23).	07/05/2015, R 2822/2014-5
ILLICIT	Consumatore generale	Il marchio è considerato accettabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE, dal momento che «illicit» [«illecito»] è diverso da «contraffatto». Il marchio sarebbe considerato frutto di fantasia con riferimento ai prodotti (cosmetici e profumi) e potrebbe essere accettato.	MUE 13 469 523

GIRLS DOING WHATEVER THE F___ THEY WANT	Consumatore generale	Il marchio evoca un concetto che rientra nell'ambito della volgarità e dell'oscenità. Tuttavia, l'effetto è attenuato dal fatto che il termine implicito non compare nel marchio in quanto tale. Anche la presenza dell'elemento figurativo iniziale «W», unita alla presentazione eufemistica di «F___», riduce il potenziale offensivo del segno. I consumatori con un normale grado di sensibilità e tolleranza non si dovrebbero sentire offesi o disturbati da un'esposizione commerciale regolare a tale termine in relazione ai prodotti e ai servizi rilevanti delle Classi 16, 18, 25, 35, 41, 43 e 44 (punto 31).	29/11/2018 R 1516/2018-5

hemptouch. PREMIUM CANNABIS ESSENTIALS	Consumatore generale	Il segno, contenente i termini «hemptouch» e «cannabis», è richiesto per le Classi 3 e 5. Sarà percepito dal consumatore rilevante come un riferimento all'uso medicinale della sostanza. La canapa («hemp») è una varietà della *Cannabis sativa*, che contiene una concentrazione molto bassa di THC, e la cannabis può essere usata a fini medici.	MUE 18 000 042

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 4

Impedimenti assoluti alla registrazione

Capitolo 8

Marchi ingannevoli (articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE)

Indice

1 Il carattere ingannevole.....590

2 La prova del carattere ingannevole.....591

2.1 Trasmettere un messaggio **specifico, chiaro e inequivocabile** in relazione ai prodotti e servizi.....591

2.1.1 Un marchio può essere ingannevole solo quando trasmette un messaggio chiaro in merito alle caratteristiche dei prodotti e servizi..... 591

2.1.2 Un marchio sarà ingannevole solo quando il messaggio ingannevole si riferisce ai prodotti e servizi specificati..... 596

2.2 Accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno..... 597

2.3 Esempi di marchi ingannevoli e non ingannevoli..... 599

3 Categorie di carattere ingannevole..... 608

3.1 Qualità e natura dei prodotti e servizi.....608

3.2 Origine geografica dei prodotti e servizi.....609

3.3 Approvazione ufficiale..... 611

4 Relazione con altre disposizioni del RMUE.....613

4.1 Esame: articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE..... 613

4.2 Cancellazione: articolo 58, paragrafo 1, lettera c) e articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE..... 615

4.2.1 Revoca per uso ingannevole (articolo 58, paragrafo 1, lettera c, RMUE)..... 615

4.2.2 Nullità [articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE].....616

1 Il carattere ingannevole

Il RMUE fornisce protezione contro i marchi dell'Unione europea ingannevoli sia come impedimento assoluto alla loro registrazione [articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE] sia dopo la registrazione, consentendo che tali marchi siano revocati [articolo 58, paragrafo 1, lettera c), RMUE] o dichiarati nulli [articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE] su richiesta di un terzo presso l'Ufficio.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE dispone che sono esclusi dalla registrazione i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio. Tuttavia, questo elenco non è esaustivo e i marchi possono essere ingannevoli per altre ragioni.

Affinché un marchio possa svolgere il suo ruolo essenziale nel sistema di una concorrenza non falsata, deve offrire una garanzia che tutti i prodotti o servizi che lo recano siano stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa responsabile della loro qualità. Un marchio non può tuttavia svolgere tale ruolo se le informazioni in esso contenute sono tali da ingannare il pubblico [05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 49-50 e giurisprudenza ivi citata; 27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48; 28/05/2021, R 406/2021-1, MATE MATE, § 75].

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, prescrive l'**accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore** [29/06/2022, T-306/20, La Irlandesa, § 55; 13/05/2020, T-86/19, BIO-INSECT Shocker, EU:T:2020:199, § 72; 02/03/2020, R 1499/2016-G, LA IRLANDESA 1943 (fig.), § 25; 08/06/2017, C-689/15, Gözze / VVB, EU:C:2017:434, § 54; 30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47, e giurisprudenza ivi citata].

Tenendo conto dei punti di cui sopra, i due principi che seguono sono fondamentali per la prassi dell'Ufficio in questo settore.

1. Il fatto che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, possa applicarsi ad alcuni prodotti o servizi che rientrano in una categoria più ampia **non significa che debba essere sollevata un'obiezione** per tale categoria, in quanto non vi è incoerenza tra l'informazione trasmessa dal segno e la categoria di prodotti/servizi per la quale viene presentata la domanda. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, mira unicamente a impedire la registrazione di marchi che possono indurre in errore il pubblico. Di conseguenza, a condizione che l'uso non ingannevole del MUE sia possibile per altri prodotti e servizi all'interno della categoria più ampia, l'Ufficio presumerà la buona fede da parte del richiedente (ad esempio, un MUE che può essere ingannevole per il *whisky* non sarà oggetto di obiezione per le *bevande alcoliche* se non è ingannevole per altri prodotti rientranti all'interno di tale categoria) [29/06/2022, Case T-306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), ECLI:EU:T:2022:404, § 71-72].
2. Il pubblico di riferimento è composto da persone normalmente informate, attente e avvedute, il che significa che il consumatore medio è **ragionevolmente attento** e

non particolarmente vulnerabile all'inganno (01/08/2017, R 2232/2016-5, Novolimus, § 17).

2 La prova del carattere ingannevole

In conformità con la giurisprudenza ([19]), l'Ufficio solleverà obiezioni in base al carattere ingannevole qualora siano soddisfatti due criteri cumulativi:

- Il pubblico di riferimento **riconosce che il segno trasmette un messaggio specifico, chiaro e inequivocabile** riguardante la natura, la qualità o la provenienza geografica (o altra caratteristica) dei prodotti e servizi, formulato in modo tale che l'uso non ingannevole sia impossibile.
- Il pubblico di riferimento potrebbe basarsi su tale messaggio e acquistare prodotti o servizi nell'errata convinzione che possiedano una determinata caratteristica che non possono avere (ossia, esiste **un inganno effettivo o un rischio sufficientemente grave di inganno**).

2.1 Trasmettere un messaggio specifico, chiaro e inequivocabile in relazione ai prodotti e servizi

2.1.1 Un marchio può essere ingannevole solo quando trasmette un messaggio chiaro in merito alle caratteristiche dei prodotti e servizi

Il carattere ingannevole è valutato sulla base di **tutte le possibili percezioni** del marchio da parte del consumatore di riferimento.

Ad esempio, il segno «CAFFÈ NERO» potrebbe essere percepito dai parlanti italiani come riferentesi a i) caffè nero (ossia caffè servito come bevanda senza panna, latte o zucchero) o ii) una caffetteria con la denominazione «NERO». Entrambi i significati sono pertinenti[20].

Se il marchio è ingannevole **in base a una delle possibili percezioni**, sarà oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE. È irrilevante il fatto che il consumatore possa non essere tratto in inganno da una percezione alternativa del segno (13/05/2020, T-86/19, Bio-insect shocker, EU:T:2020:199, § 84-85; 27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48-49).

Se il segno non trasmette alcun messaggio chiaro in merito alle caratteristiche dei prodotti e servizi, non sarà sufficientemente specifico da essere ingannevole

[19] cfr. in particolare 26/11/1996, C-313/94, Graffione [1996] ECR I-6039, § 24; 04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 41-43; 30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215; § 47; 08/06/2017, C-689/15, Gözze / VVB (Cotton Flower), EU:C:2017:434, § 54-57. Il Tribunale ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla prova il 27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 45 e T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634.

[20] A differenza di «CAFFÈ», il termine «COFFEE» (in inglese) si riferisce solo alla bevanda. Il marchio «RALPH'S COFFEE» sarebbe percepito dai parlanti inglesi come un riferimento solo alla bevanda («caffè»), insieme al nome «Ralph», mentre l'espressione «RALPH'S CAFE» sarebbe percepita come un locale che vende bevande e pasti (16/08/2019, R 883/2019-2, RALPH'S COFFEE, § 15).

(24/09/2008, T-248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 65 & 66; 29/11/2018, T-681/17, KHADI / KHADI, EU:T:2018:858; § 53). Ad esempio, anche un **semplice richiamo alla mente** di qualcosa legato ai prodotti e servizi o al più **suggerimenti** che li riguardano, o **che influiscono sull'immaginazione** del pubblico, **non sono sufficienti** a stabilire l'inganno (24/09/2008, T-248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 67-68; 27/06/2017, T-327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 51).

La mera presenza di un elemento che potrebbe, di per sé, trasmettere un significato ingannevole non è sufficiente per concludere che il segno trasmetta un significato ingannevole, poiché è la percezione del segno **nel suo complesso** che conta. Per stabilire se un elemento del segno trasmette un messaggio chiaro al consumatore, **occorre tenere conto di tutti gli altri elementi del segno**, poiché è **probabile che questi influenzino il risultato della valutazione**.

In linea di principio, un segno **non sarà considerato** come un segno che trasmette chiaramente un messaggio che indica una caratteristica dei prodotti e servizi se:

1. la combinazione dell'elemento «ingannevole» con elementi aggiuntivi individua un'impresa o un locale piuttosto che trasmettere un messaggio su un prodotto o servizio o sulle loro caratteristiche;
2. il segno contiene un significato/messaggio concettuale che impedisce la percezione dell'elemento in modo ingannevole;
3. la combinazione di elementi del segno crea un'unità logica e concettuale che non dovrebbe essere scomposta artificialmente;
4. il segno contiene un riferimento a vari prodotti e/o servizi e, pertanto, non sarà percepito come un'indicazione relativa a prodotti e servizi specifici.

Tabella 2: Esempi di marchi non ingannevoli

(nel complesso, il segno non trasmette informazioni specifiche sul prodotto o sui prodotti in questione)

MUE n.	**Elemento descrittivo**	**Prodotti oggetto della domanda di registrazione nella Classe 30**	**Ragionamento**

18 200 410	Caffè	*Caffè; zucchero; senape; aceto; biscotti al malto; alimenti a base di cereali; preparati a base di cereali; sale, spezie, aromi e condimenti; riso; sago; infusi di erbe; bevande preparate al caffè.*	Il termine *COFFEE HOUSE* nel segno si riferisce a **un determinato locale in cui verrebbero forniti caffè <u>e altre bevande</u>**; il segno non sarebbe pertanto considerato ingannevole per prodotti quali *infusi di erbe* che i consumatori si aspetterebbero di trovare in tale locale.
18 536 976	Caffè	Tra gli altri, *caffè; caffè decaffeinato; succedanei del caffè; concentrati al caffè; estratti di caffè; caffè freddo; cicoria [succedaneo del caffè]; chicchi di caffè in confetti; caffè, tè e cacao e loro succedanei.*	Il termine *coffee n' bites* nel marchio indica che il *caffè* non sarà l'unico prodotto protetto dal marchio. Il marchio dà l'impressione di un luogo che serve vari prodotti. Di conseguenza, può essere accettato per prodotti che non sono caffè, quali i *succedanei del caffè*, nonché *tè e cacao e loro succedanei*.

18 229 978	Caffè	Tra gli altri, *caffè; tè; cacao; succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati a base di cereali; gelati; zucchero; miele; sciroppo di melassa; condimenti; ghiaccio [acqua congelata]; cioccolato; bevande a base di caffè; cioccolato e bevande a base di tè; nocciole rivestite di cioccolato; bevande a base di cioccolato; bevande a base di cacao; aromi al caffè; caffè e latte; bevande a base di caffè.*	Un consumatore non si aspetterebbe che un marchio che combini l'elemento «COFFEE» con gli elementi «SWEET» e «SNACK» offra solo caffè.
18 594 185 **Longevitea**	Tè	*Caffè, tè e cacao e loro succedanei.*	L'allusione alla longevità e l'errata ortografia **creano un'unità che non dovrebbe essere divisa**. Le lettere *-tea* alla fine non sono pertanto ingannevoli per prodotti che non sono *tè*.

In linea di principio, un segno **sarà considerato** come un segno che trasmette chiaramente un messaggio che indica una caratteristica dei prodotti e servizi se:

- l'elemento «ingannevole» è evidenziato visivamente o separato dagli altri elementi del segno e non è collegato a un'altra unità logica e concettuale del segno; oppure
- il segno complessivo, in quanto unità logica e concettuale, rafforza la percezione dell'elemento «ingannevole» (gli altri elementi sono percepiti come meri qualificatori del termine descrittivo – colore, dimensione ecc. – o sono una rappresentazione grafica del termine descrittivo).

Tabella 3: Esempio di marchi ingannevoli

(nel complesso, il segno trasmette informazioni specifiche sul prodotto o sui prodotti in questione)

MUE	**Elemento descrittivo**	**Prodotti oggetto della domanda di registrazione nella Classe 30**	**Ragionamento**
18 159 174	Caffè	Tra l'altro, *caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; succedanei del caffè (a base di cereali o di cicoria); bevande a base di caffè, cacao, cioccolato o tè.*	L'elemento «FLAVORED COFFEE» è separato dagli altri elementi del segno. Il nastro decorativo marrone e beige, contenente le parole «FLAVORED COFFEE», evidenzia visivamente l'elemento verbale. Di conseguenza, il segno può indurre in errore il pubblico di riferimento in relazione a: *succedanei di tè, cacao e caffè; succedanei del caffè (a base di cereali o cicoria); bevande a base di cacao, cioccolato o tè*, ritenuti essere o contenere caffè. È stata definita una limitazione al fine di escludere: *succedanei di tè, cacao e caffè, succedanei del caffè (a base di cereali o cicoria); bevande a base di cacao, cioccolato o tè.* Registrato per *caffè; bevande a base di caffè*.

18 093 546	Caffè	Tra l'altro, *caffè, tè e cacao e loro succedanei*.	L'elemento «COFFEE» è chiaramente separato visivamente dagli altri elementi del segno. Pertanto, il segno può risultare ingannevole in relazione a *tè e cacao e loro succedanei* poiché tali prodotti non sono né contengono caffè. Registrato per: caffè; respinto parzialmente per: *tè e cacao e loro succedanei*.

2.1.2 Un marchio sarà ingannevole solo quando il messaggio ingannevole si riferisce ai prodotti e servizi specificati

Quando il segno trasmette un messaggio specifico, chiaro e inequivocabile, deve essere valutato in relazione all'esatta modalità di specificazione dei prodotti e dei servizi. Qualora il messaggio potesse essere ingannevole per prodotti e servizi specifici all'interno di una determinata categoria, ciò non comporterà un'obiezione se il messaggio non è ingannevole per altri prodotti e servizi rientranti in tale categoria.

- Se **l'uso non ingannevole del marchio è possibile** per i prodotti e i servizi specificati, il marchio non è ingannevole.

  Quando nell'elenco di prodotti/servizi sono utilizzate **categorie ampie**, l'Ufficio **non solleva obiezioni** quando il marchio potrebbe essere ingannevole **solo per alcuni dei prodotti/servizi che rientrano nelle categorie**.

  Ad esempio, l'Ufficio non solleverebbe un'obiezione in relazione al carattere ingannevole del marchio JAPAN WHITE in relazione al *riso*. È irrilevante il fatto che il *riso* comprenda riso integrale (sul quale il marchio sarebbe ingannevole) perché è incluso anche riso bianco (e l'uso non sarebbe ingannevole per questi prodotti). L'Ufficio presume che il marchio sarà utilizzato in modo non ingannevole e il mero fatto che venga utilizzata una categoria ampia non rappresenta un rischio sufficientemente grave di inganno una volta che sia possibile l'uso non ingannevole (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47).

  L'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, mira unicamente a impedire la registrazione di marchi che possono indurre in errore il pubblico e non vi è motivo per cui l'Ufficio debba presumere che il marchio sarà utilizzato in modo ingannevole.

Di conseguenza, quando non vi è alcuna incoerenza tra l'informazione trasmessa dal segno e i prodotti/servizi per i quali viene presentata la domanda, la **specificazione non deve essere limitata** a una particolare qualità collegata al messaggio trasmesso dal segno, quale la loro provenienza geografica, in quanto tale caratteristica dei prodotti/servizi designati è coperta dall'elenco ed **è possibile l'uso non ingannevole del marchio** [29/06/2022, causa T-306/20, La irlandesa 1943 (fig.), ECLI:EU:T:2022:404, § 71-72].

- Se **l'uso non ingannevole del marchio è impossibile** per i prodotti/servizi oggetto della domanda, il marchio sarà considerato ingannevole.

Ad esempio, deve essere sollevata un'obiezione contro il marchio

depositato per, tra l'altro, *acqua non gassata*, per il quale non è possibile un uso non ingannevole. La parola «soda» creerebbe una chiara aspettativa di una bevanda gassata, che ovviamente non rientra nell'*acqua non gassata* [21/11/2017, R 1636/2017-2, EASY SODA (fig.), § 19].

Il marchio JAPAN WHITE per il *riso; riso sbramato; riso integrale; riso lucidato; preparati a base di cereali* descrive le caratteristiche dei prodotti in questione, ossia il fatto che provengono dal Giappone e sono di colore bianco. L'uso non ingannevole è impossibile per il *riso integrale* in quanto vi è una chiara contraddizione fra il messaggio trasmesso dal marchio e la natura e il colore del prodotto in questione («che non può mai essere bianco») (20/03/2018, R 694/2017-1, JAPAN WHITE, § 52, 54).

2.2 Accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno

Il fatto che un segno trasmetta un messaggio specifico, chiaro e inequivocabile che non corrisponde ai prodotti e servizi specificati nella domanda non è di per sé sufficiente a costituire un rischio sufficientemente grave di inganno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE. Affinché sussista un rischio di inganno, dovrebbe anche essere probabile che il consumatore si affidi al messaggio contenuto nel segno e sia tratto in inganno nell'acquisto dei prodotti o servizi, nell'errata convinzione che possiedano una caratteristica indicata ma **che non possono avere**.

Rifiutare la registrazione con la motivazione di carattere ingannevole, quindi, «presuppon[e] l'accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore» [04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 41; 30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47, 48-49; 27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 45; nullità 08/06/2017, C-689/15, Gözze / VVB (Cotton Flower), EU:C:2017:434, § 54, 56-57].

La soglia per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE non deve essere fissata a un livello troppo basso, in quanto il pubblico di riferimento comprende normalmente persone ragionevolmente informate, attente e avvedute e il consumatore medio è di solito ragionevolmente attento e non particolarmente vulnerabile all'inganno.

Nella causa Elizabeth Emanuel, il Tribunale ha operato una distinzione fra i casi in cui i consumatori sono semplicemente influenzati da un marchio in modo ingannevole e quelli in cui **il consumatore è effettivamente (o potrebbe ragionevolmente essere) ingannato dal segno**. È possibile sollevare un'obiezione solo quando si verifica quest'ultimo caso.

Nel valutare questo aspetto, l'Ufficio terrà conto delle **caratteristiche dei prodotti e servizi** in questione, nonché della **realtà del mercato** e delle abitudini e percezioni dei **consumatori**.

Nel valutare il rischio di carattere ingannevole in relazione **alla realtà del mercato e alle abitudini e percezioni dei consumatori**, si può considerare quanto segue:

- il **luogo** in cui i prodotti sono normalmente esposti per la vendita.

Il rischio di carattere ingannevole è maggiore quando **i prodotti sono posti l'uno accanto all'altro.** Ad esempio, questo è solitamente il caso della birra e del sidro, mentre i vini sarebbero generalmente esposti in una sezione specifica e facilmente riconoscibile di un negozio. Un altro esempio è costituito dai succedanei di prodotti quali gli alimenti vegetariani e non vegetariani, che si trovano **direttamente uno accanto all'altro** sugli scaffali (refrigerati) di un supermercato.

- L'**imballaggio** dei prodotti

Solitamente l'imballaggio è **legato alla natura dei prodotti** stessi e può quindi contribuire al rischio di inganno nei confronti del consumatore. Imballaggi simili possono aumentare il rischio di inganno, mentre imballaggi diversi possono escluderlo (ad esempio, prodotti liquidi rispetto a prodotti solidi, imballaggi trasparenti rispetto a imballaggi non trasparenti).

- Il **prezzo**

Una notevole differenza di prezzo tra i prodotti può contribuire a escludere l'inganno in quanto un consumatore ragionevolmente attento sarà a conoscenza della gamma di prezzi dei prodotti di riferimento. Ad esempio, per quanto riguarda l'*acqua* e le *bevande alcoliche*, la notevole differenza di prezzo probabilmente esclude qualsiasi grave rischio di essere tratti in inganno nell'acquisto della prima nella convinzione che si tratti delle seconde (e viceversa). Di conseguenza, un marchio su un whisky contenente il messaggio «acqua di vita» (che traduce l'irlandese «uisce beatha» per whisky [e da cui deriva il termine «whisky»]) non indurrà i consumatori ad acquistare whisky nella

convinzione che si tratti di acqua. La sola differenza di prezzo lo escluderebbe (così come altri fattori).

- **Prodotti nuovi** e **strategie di marketing**

L'Ufficio deve tenere conto degli sviluppi del mercato, quali la miscelazione di nuovi aromi: acqua e acqua aromatizzata, caffè contenente cacao ecc.

- **Livello di attenzione del consumatore**

Per i prodotti comuni/di uso quotidiano, il grado di attenzione del consumatore è inferiore rispetto a quello per i prodotti meno comuni e il rischio di inganno è maggiore.

Ad esempio, i prodotti alimentari vengono acquistati quotidianamente nei supermercati e l'attenzione del consumatore in questo caso non è elevata (08/06/2020, R 2/2020-5, NEXT LEVEL MEAT, § 20, 29).

Come costantemente sottolineato dalla giurisprudenza, i prodotti di uso comune come il caffè, il tè, il mate, il cacao e i succedanei del caffè vengono tutti venduti in **confezioni molto simili** e, poiché il livello di attenzione del consumatore non è elevato, spesso acquistano questi prodotti in modo più affrettato e rapido, senza necessariamente prendersi il tempo di analizzare la formulazione sulla confezione. È quindi probabile che i consumatori prendano (questi) prodotti comuni dallo scaffale nel presupposto erroneo che essi siano o contengano il prodotto indicato dal segno: caffè, tè, mate, cacao o succedanei del caffè (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 45; 26/10/2017, T-844/16, Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 45; 16/08/2019, R 883/2019-2, Ralph's coffee, § 13; 28/05/2021, R 406/2021-1, MATE MATE, § 77).

2.3 Esempi di marchi ingannevoli e non ingannevoli

Seguono esempi di marchi di cui è stato accertato il **carattere ingannevole** rispetto ai prodotti per cui era stata richiesta protezione, in tutto o in parte.

Marchi **ingannevoli** ([21])

Segno e prodotti	Ragionamento	N. del caso

[21] Questi esempi riguardano soltanto l'opportunità di sollevare un'obiezione relativa al carattere ingannevole. Il presente paragrafo non riguarda eventuali obiezioni sollevate sulla base di altri impedimenti assoluti alla registrazione. Pertanto la possibilità che un certo marchio sia oggetto di obiezione prima facie ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e/o c), RMUE (o altre disposizioni a riguardo) non è contemplata in questa sede.

LACTOFREE Per il *lattosio* nella Classe 5.	La natura del segno indurrebbe immediatamente il consumatore a ritenere che il prodotto in questione, ossia il «lattosio», non contenga lattosio. È evidente che se il prodotto commercializzato con il segno «LACTOFREE» è lo stesso *lattosio*, il marchio è ingannevole.	19/11/2009, R 892/2009-1
FLEXSTEEL ([22]) Per *tubi, condotti e tubi flessibili, nonché accessori relativi, comprese valvole, di metallo; tubi flessibili metallici; morsetti in metallo per tubi flessibili; avvolgitori in metallo per tubi flessibili; raccordi metallici per tubi flessibili; bobine non metalliche, non meccaniche, per tubi flessibili* nella Classe 6. Per *tubi flessibili, condutture e loro raccordi e raccorderia, comprese le valvole, non in metallo; connettori per tubi flessibili (non metallici -); raccordi non metallici per tubi; giunti a gomito non metallici per tubi flessibili; anelli di tenuta non metallici per raccordi di tubi flessibili* nella Classe 17.	Nella misura in cui il pubblico destinatario comprenderà il segno letteralmente come un'indicazione descrittiva, vale a dire che i prodotti così identificati sono di acciaio o contengono almeno una parte sostanziale di acciaio, il segno è in grado di ingannare il pubblico circa la natura dei prodotti per i quali si presenta domanda nella Classe 17. Per questi prodotti, ovvero *tubi flessibili, condutture e loro raccordi e raccorderia, comprese le valvole, non in metallo; connettori per tubi flessibili (non metallici -); raccordi non metallici per tubi; giunti a gomito non metallici per tubi flessibili; anelli di tenuta non metallici per raccordi di tubi flessibili*, è escluso l'uso di metallo e quindi anche di acciaio.	09/12/2016, R 1360/2016-4

[22] Si veda la precedente decisione sulla stessa linea di ragionamento: 23/01/2002, R 789/2001-3, TITAN (parola tedesca che significa «titanio») per edifici portatili e riposizionabili; unità di costruzione trasportabili modulari per la costruzione di edifici prefabbricati riposizionabili; edifici prefabbricati riposizionabili costruiti con unità costruttive trasportabili modulari, nessuno dei suddetti prodotti a base di o contenenti titanio nelle Classi 6 e 19. Durante il procedimento di ricorso il richiedente, nel tentativo di superare un'obiezione basata sul carattere descrittivo, si è offerto di limitare le specificazioni di entrambe le classi aggiungendo alla fine l'indicazione che nessuno dei suddetti prodotti era a base di o conteneva titanio. La Commissione di ricorso ritiene che tale limitazione, se accolta, avrebbe reso il marchio ingannevole per il pubblico germanofono, che avrebbe presunto che i prodotti fossero fatti di titanio, cosa non rispondente al vero.

Bio-insect shocker Per *preparati biocidi per il settore manufatturiero* nella Classe 1 e *biocidi* nella Classe 5.	Poiché il prefisso «Bio» si riferisce all'idea di protezione ambientale, all'uso di materiali naturali o anche a processi di produzione ecologici; ciò dà l'impressione che i prodotti siano naturali, non dannosi per la salute e rispettosi dell'ambiente. Si tratta di una qualità che i biocidi non possono avere per definizione. Ciò è confermato dal regolamento specifico concernente i biocidi [regolamento (UE) n. 528/2012]. Di conseguenza, il marchio è stato considerato ingannevole per *preparati biocidi per il settore manufatturiero* nella Classe 1 e per *biocidi* nella Classe 5.	13/05/2020, T-86/19
Buffalo beef Per *carne di manzo, di vitello, di pollame, di cacciagione [selvaggina]* nella Classe 29.	[…] vi è un ragionevole rischio che il pubblico di riferimento possa acquistare in un supermercato una confezione di carne con il marchio contestato «BUFFALO BEEF», con il ragionevole convincimento di comprare carne di bufalo o bisonte, mentre invece all'interno della confezione troverebbe carne di manzo, vitello, pollame o selvaggina (punto 70).	14/05/2021, R 2082/2020-5

Cryobiostorage Per *vari apparecchi e impianti per riscaldamento* nella Classe 11.	Il componente «crio» sarà inteso come modificatore in combinazioni che implicano freddo o gelo. I prodotti per cui si richiede la protezione non hanno un effetto di raffreddamento, bensì di riscaldamento. Non si può quindi escludere che il pubblico destinatario sia ingannato quanto alla finalità e alla destinazione di questi prodotti, ossia che si aspetti un apparecchio di refrigerazione, mentre ciò che riceve è l'esatto contrario […] (punto 47).	26/03/2021, R 1617/2020-2

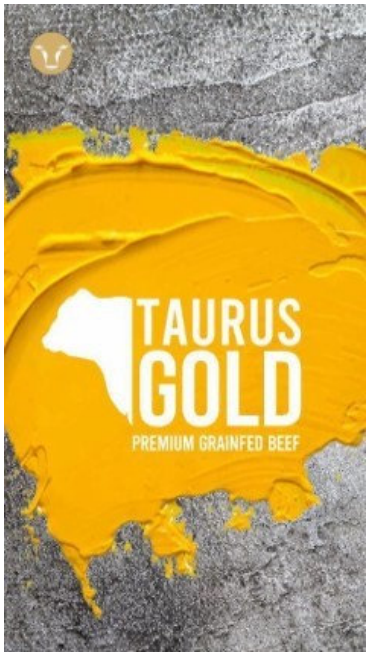
NATUR.VINYL Per *vari materiali da costruzione in metallo, piccoli articoli di chincaglieria metallica* nella Classe 6, e *legno per l'edilizia, tavole di legno per pavimenti, cuoio e/o altri materiali, non metallici* nella Classe 19.	(…) i prodotti non sono esplicitamente costituiti da vinile dall'aspetto naturale. Tuttavia, il vinile viene utilizzato in molti luoghi e imita molto bene vari materiali, per esempio legno e metallo. Pertanto, è del tutto possibile che un consumatore normalmente informato, attento e avveduto sia tratto in inganno dall'effettiva composizione dei prodotti commercializzati sotto la copertura del segno. Nell'applicare il segno a prodotti realizzati con altri materiali, quali legno, cuoio o metallo, sussiste un rischio sufficientemente grave che il segno in questione (...) lasci supporre ai consumatori che stanno acquistando prodotti in vinile puro/di alta qualità anziché, ad esempio, legno o metallo. Può anche essere vero che i consumatori acquisteranno i prodotti venduti con il segno solo perché si aspettano caratteristiche del vinile, per esempio la leggerezza e l'elasticità, che i prodotti in legno o metallo non hanno affatto (punto 51).	26/03/2021, R 103/2019-2

Just egg Per *succedanei delle uova a base vegetale; succedanei delle uova liquidi; alimenti trattati a base vegetale* nella Classe 29.	Almeno una parte significativa del grande pubblico anglofono presumerà erroneamente che gli alimenti siano o contengano solo uova, o siano a base di uova (di galline domestiche), il che chiaramente non è vero. Il segno è pertanto in grado di ingannare il pubblico circa la natura dei prodotti alimentari in questione, visto il significato del segno contestato (punti 30-31).	14/02/2022, R 1425/2021-5
Veggiemett Per *carne, pesce, pollame e cacciagione, in particolare prodotti a base di salsicce e prosciutti; estratti di carne* nella Classe 29.	Per il pubblico di lingua tedesca, «Veggie» è inteso come un'indicazione di ingredienti esclusivamente vegetali, o di origine esclusivamente vegetale, e «mett» è inteso come un prodotto a base di carne costituito specificamente da carne macinata. Il messaggio complessivo del segno è quello di varianti non a base di carne del prodotto alimentare *mett*, che tradizionalmente consiste di carne macinata, carne, pesce, pollame, cacciagione o estratti di carne. Un consumatore di lingua tedesca potrebbe erroneamente presumere che si tratti di un alimento vegetariano. (punti 20-22, 45).	26/09/2016, R 2270/2015-5

Seguono esempi di marchi di cui è stato accertato il **carattere non ingannevole** rispetto ai prodotti per cui era stata richiesta protezione, in tutto o in parte:

Marchi **non ingannevoli**

Segno e prodotti	**Ragionamento**	**N. del caso**

 Per *carni* nella Classe 29.	La specificazione è sufficientemente ampia da comprendere la carne di manzo. Non è presente alcun riferimento specifico nel segno, per esempio a carne di maiale o di vitello, che in effetti giustificherebbe un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE.	Domanda di MUE n. 18 553 925

COBEA Urban Coffee Per *bevande a base di tè, cacao in polvere* nella Classe 30.	La combinazione di «Urban» (urbano) e «Coffee» (caffè) crea un'unità logica e concettuale che non dovrebbe essere scomposta artificialmente. La Commissione ha sottolineato che «caffè urbano» non è un semplice «caffè», bensì un «caffè urbano». «Non esiste un caffè «urban (urbano)». Di conseguenza, non era ragionevolmente possibile comprendere che il segno oggetto della domanda promettesse un «caffè urbano» con determinate caratteristiche (positive) (punto 10) e si suppone che i consumatori comprenderebbero il segno «COBEA URBAN COFFEE» come marchio «ombrello» di un fornitore specializzato in caffè e ciò si tradurrebbe facilmente anche in un'offerta di vendita di altri prodotti, indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti da asporto (presso chioschi ferroviari) o di prodotti disponibili sugli scaffali di un supermercato (punto 13).	10/11/2020, R 1273/2020-4

 Per, *inter alia, funghi e legumi lavorati* nella Classe 29.	Elementi verbali del segno letti in rumeno: *«**pomodori** rumeni DRACULA*». La componente «pomodori rumeni» è eloquente e trasmette un messaggio diretto: **pomodori originari della Romania**. Il termine «DRACULA», nonostante le sue dimensioni e la sua posizione centrale, non si allontanerebbe di per sé dal messaggio descrittivo in quanto non individua un'impresa né trasmette un messaggio concettuale svigorendone il significato. Tuttavia, il rischio di inganno è escluso dato che il consumatore sarà assistito dalla visualizzazione diretta del prodotto (in questo caso *funghi e legumi lavorati*) o da una foto o da una rappresentazione grafica del prodotto alimentare specifico (*funghi e legumi lavorati* in un imballaggio non trasparente). Di norma un imballaggio non trasparente comprende un'immagine o una rappresentazione grafica del prodotto specifico (alimento).	Domanda di MUE n. 18 496 748

 per *caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; bevande a base di cacao; bevande a base di caffè; bevande a base di caffè contenenti latte; bevande a base di caffè contenenti gelato (affogato); bevande a base di cioccolato; bevande a base di tè; caffè e latte; bevande a base di cioccolato; bevande al cioccolato con latte; cacao e bevande a base di cacao; cacao; cacao in polvere; bevande al cacao con latte; cacao in polvere istantaneo* nella Classe 30.	Il segno si limita a richiamare l'elemento descrittivo «cioccolato», che non appare completamente nel segno per cui è stata presentata domanda.	Domanda di MUE n. 18 595 383

3 Categorie di carattere ingannevole

I marchi possono essere ingannevoli in diverse circostanze, poiché l'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE (natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o servizi) non è esaustivo. È possibile stabilire diverse categorie di carattere ingannevole in relazione ai prodotti e servizi e, in particolare, quanto segue: qualità e natura, origine geografica e approvazione ufficiale.

3.1 Qualità e natura dei prodotti e servizi

Queste due categorie sono elencate all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, ma spesso si sovrappongono e la distinzione ha una scarsa rilevanza pratica (cfr. esempi di tale categoria di carattere ingannevole alla sezione 2).

3.2 Origine geografica dei prodotti e servizi

L'Ufficio non solleva obiezioni riguardo al carattere ingannevole dell'ubicazione geografica del richiedente (indirizzo) perché non ha alcuna relazione con l'origine geografica dei prodotti e dei servizi, vale a dire l'effettivo luogo di produzione/offerta dei prodotti e dei servizi coperti dal marchio.

Per esempio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, l'Ufficio non si opporrà a un marchio figurativo che contenga le parole **MADE IN USA** per *articoli di abbigliamento* della Classe 25 depositato da un'impresa con sede in Svezia. In tali casi, l'Ufficio non stabilisce alcun legame tra l'indirizzo del richiedente e la provenienza dei prodotti.

L'inganno tuttavia si verificherebbe nel caso ipotetico di un marchio figurativo contenente le parole **MADE IN USA, per un elenco specificamente limitato di prodotti, ad esempio articoli di abbigliamento fabbricati in Vietnam.**

Il segno potrebbe evocare nella mente dei consumatori impressioni/aspettative, concernenti la provenienza geografica dei prodotti o del designer, che potrebbero non corrispondere alla realtà. Per esempio, marchi come **ALESSANDRO PERETTI** o **GIUSEPPE LANARO** (esempi inventati) per articoli di abbigliamento o articoli di moda in generale possono suggerire al pubblico di riferimento che questi articoli siano disegnati e prodotti da uno stilista italiano, cosa che potrebbe non essere rispondente al vero.

Tuttavia tale circostanza non è sufficiente di per sé a rendere ingannevoli tali marchi per prodotti non italiani. In effetti, se il segno è meramente evocativo non vi è un evidente contrasto tra l'impressione/l'aspettativa che un segno può evocare e le caratteristiche/qualità dei prodotti e dei servizi che esso copre.

Di seguito sono riportati due **esempi** in cui i marchi in questione **non sono stati ritenuti ingannevoli**, in particolare per quanto riguarda l'origine geografica dei prodotti e servizi.

Segno e servizi	Ragionamento	N. del caso

Port Charlotte Per *whisky* nella Classe 33. La registrazione del marchio era stata originariamente richiesta per «bevande alcoliche» ma, in seguito all'azione di nullità, l'elenco era limitato solo a «*whisky*».	Il Tribunale ha confermato che il marchio denominativo «Port Charlotte» non era ingannevole per quanto concerne l'origine dei prodotti (whisky) in quanto **non designava una regione geografica**. Il Tribunale ha sostenuto che il segno «Port Charlotte», **letto nel suo complesso come un'unità logica e concettuale**, sarebbe inteso come designante un porto avente il nome di una persona chiamata Charlotte, senza che sia stabilito un nesso diretto con la denominazione di origine «porto» o «port» o un vino di Porto (§ 71).	18/11/2015, T-659/14, PORT CHARLOTTE, EU:T:2015:863 La sentenza è stata impugnata dinanzi alla CGUE (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693), ma il carattere ingannevole non è stato esaminato.

Antico Casale Per le Classi 25, 30 e 35.	Il Tribunale ha sottolineato ancora una volta che, affinché un marchio sia ingannevole in relazione all'origine geografica dei prodotti o dei servizi, **è necessario che il pubblico destinatario riconosca il segno come riferimento a un luogo o, addirittura, a un'origine geografica**. Nella fattispecie, il consumatore (italiano) non comprenderebbe il segno Antico Casale come riferentesi a una provenienza geografica o a un luogo specifico, in quanto il marchio non trasmette un messaggio chiaro sui prodotti e non crea aspettative irrealistiche nella mente dei consumatori circa il fatto che i prodotti specificati provengono soltanto da un'antica azienda agricola (§ 49; procedimento R 1337/2015-2, § 61-63). Tutt'al più, si tratta soltanto di un indizio che non è di per sé sufficiente a indurre in errore il pubblico (§ 51, citando Manpower).	27/06/2017, T-327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439.

3.3 Approvazione ufficiale

In base alla prassi dell'Ufficio, i marchi che potrebbero evocare un'approvazione, uno status o un riconoscimento ufficiale, **senza dare la netta impressione** che i prodotti/servizi emanino o siano approvati da un organismo pubblico o da un'organizzazione statutaria, sono accettabili.

Seguono tre esempi in cui **non è stato** riscontrato il carattere **ingannevole** dei marchi in oggetto, benché allusivi o suggestivi:

Segno e servizi	Motivazione	N. del caso

THE E-COMMERCE AUTHORITY Per *servizi commerciali, ovvero fornitura di graduatorie e altre informazioni in materia di venditori, prodotti e servizi relativamente al commercio elettronico mediante Internet*compresi nella Classe 35, e *ricerca, consulenza e informazioni nel settore del commercio elettronico,* comprese nella Classe 42.	La Commissione di ricorso ha riscontrato che il marchio non era ingannevole, giacché non dava la netta impressione che i servizi emanassero da un'organizzazione governativa o statutaria (la Commissione ha confermato comunque l'impedimento alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, poiché il marchio era privo di carattere distintivo, giacché il pubblico anglofono lo percepirebbe meramente come una semplice affermazione di autopromozione nel rivendicare il livello di competenza dei fornitori di servizi).	11/07/2001, R 803/2000-1
Tra l'altro per l'*insegnamento dello sci* compreso nella Classe 41.	Secondo la Commissione di ricorso, i consumatori francesi avrebbero compreso che il marchio allude al fatto che i servizi sono forniti in Francia, da un centro di insegnamento francese, e riguardano l'apprendimento dello sci «secondo il metodo francese». Inoltre, il pubblico francese non avrebbe avuto alcun motivo di credere, solo per la presenza del suo logo tricolore (che non è una riproduzione della bandiera francese) che i servizi fossero forniti da autorità pubbliche o fossero autorizzati da tali autorità.	11/11/2009, R 235/2009-1, confermata da 05/05/2011, T-41/10, EU:T:2011:200

TSA LOCK Tra l'altro, per *serrature metalliche per bagagli* nella Classe 6 e *serrature non metalliche per bagagli* nella Classe 20.	La richiedente sosteneva che, poiché TSA sta per «Transportation Security Administration», il pubblico di riferimento sarebbe stato indotto a ritiene che i prodotti offerti con il marchio contestato fossero stati forniti dall'organizzazione statunitense o che quanto meno fossero sotto il suo controllo (§ 58). Il Tribunale ha ritenuto che la richiedente non avesse dimostrato con alcun mezzo di prova che il pubblico di riferimento collegava, alla data di riferimento, ossia la data di deposito della domanda, le lettere «TSA» del marchio contestato con l'American Transportation Administration. In tal caso, non può sussistere inganno (§ 64).	22/03/2018, T-60/17, TSA LOCK, EU:T:2018:164

4 Relazione con altre disposizioni del RMUE

4.1 Esame: articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE

Poiché ciascun motivo è valutato in base ai relativi meriti e in base a ciascuno dei prodotti e servizi per i quali è presentata la domanda, un'obiezione può essere basata sia sul carattere descrittivo/sulla mancanza di carattere distintivo sia sul carattere ingannevole.

Segno e servizi	**Motivazione**	**N. del caso**

JAPAN WHITE Per *riso; riso sbramato; riso integrale; riso lucidato; preparati fatti di cereali* nella Classe 30.	La Commissione ha confermato che, se utilizzato in relazione ai prodotti in questione, il segno «JAPAN WHITE» nel suo insieme informa immediatamente i consumatori, senza ulteriore riflessione, che i prodotti in questione (riso, cereali) «provengono dal Giappone E sono di colore bianco». Ha concluso che il marchio nel suo complesso era **descrittivo** in relazione ai prodotti per i quali è stata presentata la domanda (ad eccezione del *riso integrale*) e **ingannevole** in relazione al *riso integrale*.	20/03/2018, R 694/2017-1, JAPAN WHITE

Inoltre, quando, nel corso del procedimento, un richiedente di un MUE propone una limitazione, ad esempio nel tentativo di superare un'obiezione in merito al carattere descrittivo, alla mancanza di carattere distintivo o al conflitto con un'IG, l'Ufficio attuerà la limitazione richiesta e si assicurerà che il marchio non sia diventato ingannevole in conseguenza di tale limitazione (per maggiori informazioni sulla limitazione di prodotti e servizi che dà origine a un nuovo impedimento alla registrazione cfr. la sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione — Capitolo 1, Principi generali, Limitazione di prodotti e servizi -2 Dialogo con il richiedente).

Una categoria originariamente ampia di prodotti e servizi potrebbe, dopo la limitazione, essere specificata in modo tale da essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, sebbene non fosse originariamente oggetto di obiezione per questo impedimento.

Segno e servizi	**Motivazione**	**N. del caso**

ARCADIA Originariamente applicato a *vini, alcolici e liquori* nella Classe 33.	L'Ufficio ha sollevato obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, perché il marchio era descrittivo della provenienza geografica dei vini, nella misura in cui l'Arcadia è una regione greca nota per la produzione di vino. Il richiedente si era offerto di limitare la specificazione dei prodotti per escludere i *vini fabbricati in Grecia* o, eventualmente, di includere soltanto i *vini prodotti in Italia*. L'Ufficio ha sostenuto che la limitazione proposta avrebbe reso il marchio ingannevole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, dal momento che avrebbe fornito false informazioni sull'origine dei prodotti. Il marchio è stato rifiutato.	27/03/2000, R 246/1999-1, ARCADIA, § 14

4.2 Cancellazione: articolo 58, paragrafo 1, lettera c) e articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE

La verifica del carattere ingannevole è considerata *prima facie* identica nell'esame e in alcune azioni successive alla registrazione, vale a dire la decadenza per uso ingannevole – 4.2.1 Decadenza per uso ingannevole [articolo 58, paragrafo 1, lettera c), RMUE] – e la nullità basata su impedimenti assoluti – 4.2.2 Nullità [articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE].

Tuttavia, l'ambito della valutazione dei procedimenti di annullamento è **limitato alle argomentazioni giuridiche e alle dichiarazioni di fatto** presentate dal richiedente del procedimento di revoca o di nullità, prendendo in considerazione anche i fatti notori.

Per ulteriori informazioni sull'annullamento, cfr. le Direttive, parte D, Annullamento.

4.2.1 Revoca per uso ingannevole (articolo 58, paragrafo 1, lettera c, RMUE)

L'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), RMUE non contiene alcun riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, ma stabilisce che se, in seguito all'uso del marchio per i prodotti o

i servizi per i quali è stato registrato, il marchio può indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti e servizi, il titolare del MUE è dichiarato decaduto dai suoi diritti.

La CGUE ha specificamente affermato che **le condizioni per la decadenza** ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 89/104/EEC, la cui formulazione è sostanzialmente identica a quella dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), RMUE, **sono le stesse di quelle per l'applicazione degli impedimenti assoluti alla registrazione dei marchi ingannevoli corrispondenti all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE** (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 53).

Tuttavia, a differenza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, il momento rilevante ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), RMUE è la situazione **dopo la registrazione del marchio** (16/05/2017, R 1289/2016 2, JOHN COR, § 14, § 20). L'esame richiede che si tenga conto dell'**uso effettivo** del marchio e, pertanto, di **elementi successivi al deposito di quest'ultimo** [29/06/2022, causa T-306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), ECLI:EU:T:2022:404, § 66].

Quando un elenco di prodotti e servizi è specificato in modo che si applichino condizioni specifiche e, dopo la registrazione, il titolare del marchio utilizza il segno sul mercato di prodotti o servizi in un modo non conforme a tali condizioni, il marchio può essere dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), RMUE in caso di annullamento depositato da terzi.

Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, quando, al fine di evitare un'obiezione basata su un conflitto con i) un'IG [articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE], ii) una menzione tradizionale per i vini [articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE] o iii) una STG [articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE] il richiedente limita i prodotti e/o servizi a soddisfare l'uso di i) rispettivamente un'IG, ii) una menzione tradizionale per i vini o (iii) una STG, ma nel mercato i prodotti non sono di fatto conformi all'uso prescritto come previsto dai regolamenti UE pertinenti.

Per saperne di più su IG, menzioni tradizionali per i vin e TSG cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE), capitolo 11, Marchi in conflitto con menzioni tradizionali per i vini articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE), e capitolo 12, Marchi in conflitto con specialità tradizionali garantite (articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE).

4.2.2 Nullità [articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE]

Un MUE registrato gode di una presunzione di validità e può essere dichiarato nullo solo se è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, RMUE, compreso l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE. Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE si applica nello stesso modo durante l'esame e durante un'azione di nullità promossa ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE.

Un marchio sarà considerato nullo qualora sia possibile accertare che il segno depositato ai fini della registrazione in quanto marchio fosse di per sé atto a indurre in errore il consumatore **al momento del deposito** della domanda di registrazione, essendo **irrilevante la successiva gestione di detto segno** (8/06/2017, C-689/15, *W.F. Gözze Frottierweberei e Gözze*, EU:C:2017:434, § 55-56). **Gli elementi di prova successivi alla data di deposito** di una domanda di marchio possono essere presi in considerazione **solo a condizione che questi elementi chiariscano le circostanze della situazione a tale data** (03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172, § 19, 28) [tutti citati nella sentenza 29/06/2022, T-306/20, La irlandesa 1943 (fig.), ECLI:EU:T:2022:404, § 66-68].

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 4

Impedimenti assoluti alla registrazione

Capitolo 9 Marchi in conflitto con bandiere e

altri simboli (articolo 7, paragrafo 1, lettere h) ed i), RMUE)

Indice

1 Introduzione..... 620

2 Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE..... 620

2.1 Finalità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE..... 620

2.2 Emblemi e segni protetti pertinenti.....620

2.3 Applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE.....624

3 Articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE — emblemi non protetti dall'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi.....633

3.1 Finalità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE.....633

3.2 Simboli protetti..... 634

4 Eccezioni..... 637

1 Introduzione

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE recepisce l'articolo 6 *ter* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale nel sistema dei marchi dell'Unione europea. Esso, pertanto, protegge stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato degli Stati firmatari di tale Convenzione, nonché i segni e punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia adottati dagli stessi. Nel 1958, tale protezione è stata estesa agli stemmi, alle bandiere, agli altri emblemi, alle sigle e alle denominazioni delle organizzazioni intergovernative (OIG). L'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE si applica solo se il segno per il quale è stata presentata la domanda è identico a un «emblema» protetto o è un'imitazione araldica di tale «emblema».

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE protegge i distintivi, gli emblemi e gli stemmi non tutelati dall'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi ma che presentano un interesse pubblico.

2 Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE

2.1 Finalità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE

La finalità dell'articolo 6 *ter* della Convenzione di Parigi è quella di escludere la registrazione e l'utilizzo dei marchi identici o particolarmente simili a emblemi di Stato, segni e punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia adottati dagli Stati ovvero a emblemi, sigle e nomi di organizzazioni intergovernative (OIG). Tale registrazione o utilizzo pregiudicherebbe il diritto dell'autorità interessata di controllare l'utilizzo dei simboli della sua sovranità e, inoltre, potrebbe fuorviare il pubblico rispetto all'origine dei beni e servizi per quali tali marchi vengono utilizzati.

Se l'autorità competente non ha rilasciato alcuna autorizzazione, la registrazione di tali emblemi e segni, nonché di qualunque imitazione da un punto di vista araldico, sia come marchio che come suo elemento, deve essere respinta.

I membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) godono della stessa tutela ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'accordo TRIPS, secondo il quale i membri dell'OMC devono rispettare gli articoli 1-12 e 19 della Convenzione di Parigi.

2.2 Emblemi e segni protetti pertinenti

Bandiere di Stato

Una bandiera di Stato è definita dalla costituzione di uno Stato o da una legge specifica di tale Stato. Generalmente, uno Stato ha un'unica bandiera.

Per esempio, la bandiera spagnola è definita dall'articolo 4 della costituzione spagnola, la bandiera francese è definita dall'articolo 2 della costituzione francese e la bandiera tedesca è definita dall'articolo 22 della costituzione tedesca.

Le bandiere di Stato beneficiano di una protezione intrinseca e non devono essere registrate presso l'OMPI a norma dell'articolo 6 *ter*, paragrafo 3, lettera a) della Convenzione di Parigi. Non è necessario stabilire un nesso tra i beni e servizi per i quali si presenta domanda e lo Stato; le bandiere di Stato godono di una protezione assoluta.

Stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato

Generalmente, gli stemmi consistono in un disegno o un'immagine su uno scudo. Ne è un esempio lo stemma della Spagna.

Protetto dal codice ES5.

Oltre alla bandiera di Stato (che beneficia di una protezione intrinseca), uno Stato membro della Convenzione di Parigi può richiedere la protezione anche per altre bandiere, in particolare per le bandiere della sua prima divisione politica in uno Stato federale. Per esempio, la Germania ha richiesto la protezione per le bandiere di ciascun *Bundesland* (Stato federale).

Protetta dal codice DE34 (bandiera dello Stato federale di Berlino).

Per contro, la Spagna non ha richiesto la protezione per la bandiera delle *Comunidades Autónomas* (comunità autonome), ma solo per la bandiera di Stato e per la bandiera di Stato con lo stemma. La Francia e il Regno Unito, dal canto loro, sono esempi di stati che non hanno richiesto protezione per alcuna bandiera.

L'espressione «altri emblemi di Stato» indica qualunque emblema simbolo della sovranità di uno Stato. Tale emblema potrebbe consistere in una rappresentazione della corona nazionale,

Protetto dal codice NL48.

o nel sigillo ufficiale di uno Stato membro della Convenzione di Parigi.

Protetto dal codice US1.

Al pari delle bandiere di Stato, gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi di Stato godono di una protezione assoluta, indipendentemente dai beni e servizi per i quali è stata presentata la domanda.

Segni e punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia

La finalità dei segni e punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia è certificare che uno Stato o un'organizzazione debitamente designata da uno Stato a tal fine ha verificato che determinati beni rispettano norme specifiche o presentano un certo livello di qualità. Esistono segni e punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia in diversi Stati per i metalli preziosi o per prodotti quali il burro, il formaggio, le apparecchiature elettriche ecc. I segni e punzoni ufficiali possono riferirsi anche ai servizi, ad es. ai servizi nel campo dell'istruzione, del turismo ecc.

Generalmente, tali simboli sono registrati dall'OMPI per prodotti e servizi specifici quali:

Protetto dal codice BR6 per il turismo; la promozione e la pubblicità nazionale e internazionale; gli studi di marketing; la gestione d'impresa; l'amministrazione d'impresa e i lavori d'ufficio.	Protetto dal codice JP3 per i prodotti e i prodotti alimentari dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca.

Ulteriori esempi tipici sono i segni che indicano garanzia per i metalli, tra cui:

Protetto dal codice CZ35 per il platino	Protetto dal codice IT13 per l'oro	Protetto dal codice HU10 per l'argento

I segni e punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia beneficiano della protezione solo per i beni dello stesso tipo o di una tipologia analoga conformemente all'articolo 6 *ter*, paragrafo 2 della Convenzione di Parigi (esclusione della protezione assoluta).

Stemmi, nomi, abbreviazioni e altri emblemi delle organizzazioni intergovernative

Le organizzazioni intergovernative delle quali fanno parte uno o più Stati membri della Convenzione di Parigi beneficiano della protezione per i propri stemmi, nomi, per le proprie abbreviazioni e per altri emblemi.

Per esempio, beneficiano della protezione ai sensi della Convenzione di Parigi i seguenti segni:

Protetto dal codice QO60.	Protetto dal codice QO1.	Protetto dal codice QO1248.

AU
Protetto dal codice QO884 per l'UNIONE AFRICANA.

L'Unione europea, per esempio, ha richiesto la protezione dei segni, delle abbreviazioni e dei nomi seguenti:

EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE	EUIPO	Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
Pubblicato con il codice QO1717	Pubblicato con il codice QO1742 (QO1743 a Q17O46 in altre lingue)	Pubblicato con il codice QO1718 (QO1719 a QO1741 in altre lingue)

Ai sensi dell'articolo 6 *ter*, paragrafo 1, lettera c) della Convenzione di Parigi, gli stemmi, i nomi, le sigle e gli altri emblemi delle organizzazioni intergovernative beneficiano della protezione solo per i beni e servizi per i quali si presenta la domanda e che potrebbero suggerire al pubblico l'esistenza di un nesso tra l'organizzazione interessata e gli stemmi, le bandiere, gli emblemi, le sigle e i nomi, oppure laddove il marchio possa fuorviare il pubblico relativamente all'esistenza di un nesso tra l'utilizzatore e l'organizzazione.

Pur non essendo l'Unione europea uno Stato ai sensi del diritto internazionale, ma piuttosto un'organizzazione intergovernativa internazionale, il suo ambito di attività è assimilato a quello di uno Stato (12/05/2011, R 1590/2010-1, EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES EDS (fig.), § 54; 15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 70). Di conseguenza, gli emblemi dell'Unione europea beneficiano della protezione per tutti i beni e i servizi. Pertanto, non è necessario stabilire alcun legame specifico.

Conformemente all'ultima frase dell'articolo 6 *ter*, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione di Parigi, l'articolo 6 *ter* della stessa non si applica a stemmi, bandiere, altri emblemi, sigle e nomi che costituiscano già oggetto di accordi internazionali in vigore finalizzati a garantirne la protezione (ad es. la Convenzione di Ginevra).

Ricerca di emblemi

Per informazioni sugli emblemi protetti ai sensi della Convenzione di Parigi, si veda la banca dati dell'OMPI per l'articolo 6 *ter* (http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/). Le ricerche nella banca dati possono essere effettuate per «Stato» (paese), per «categoria» (tipologia di «emblema»),e per «classificazione di Vienna».

La ricerca per immagini di Google (https://images.google.com/) potrebbe fornire alcune indicazioni di base per identificare un emblema prima della verifica nella banca dati dell'articolo 6 *ter*.https://images.google.com/

Dal momento che le bandiere di Stato beneficiano di una protezione intrinseca senza che debbano essere registrate presso l'OMPI, esse in genere non sono presenti nella banca dati dell'OMPI per l'articolo 6 *ter* della Convenzione di Parigi (a meno che la bandiera non sia protetta contemporaneamente anche come altro emblema di Stato). È possibile consultare strumenti per la ricerca di bandiere come http://www.flagid.org o http://www.flag-finder.com.http://www.flagid.orghttp://www.flag-finder.com

2.3 Applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE

Per violare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, un marchio:

- deve **consistere** unicamente in una riproduzione identica o in una «imitazione araldica» dei succitati simboli; oppure
- deve **contenere** una riproduzione identica o una «imitazione araldica» dei succitati simboli.

Inoltre, l'autorità competente non deve aver concesso la propria **autorizzazione** (cfr. punto 4 che segue).

In linea di principio, il divieto di imitazione di un emblema si applica solo alle **sue imitazioni da un punto di vista araldico**, ossia alle imitazioni che contengono connotazioni araldiche che distinguono l'emblema da altri segni. Pertanto, la protezione dalle imitazioni da un punto di vista araldico non riguarda l'immagine stessa, bensì la sua espressione araldica. Di conseguenza, è necessario considerare la **descrizione araldica** dell'emblema in questione per stabilire se il marchio contenga un'imitazione da un punto di vista araldico (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 48; 05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 25).

Ne consegue che, nel corso di un esame del marchio, come primo passo, occorre considerare da un punto di vista araldico sia l'emblema «protetto» che il segno per il quale si presenta domanda.

Ciononostante, la Corte ha stabilito che, per quanto riguarda «l'imitazione da un punto di vista araldico», una differenza rilevata da uno specialista di arte araldica tra il marchio per il quale è stata presentata la domanda e l'emblema di Stato non sarà necessariamente percepita anche dal consumatore medio e che pertanto, nonostante le differenze a livello di taluni dettagli araldici, il marchio contestato potrebbe essere un'imitazione dell'emblema in questione ai sensi dell'articolo 6*ter* PC (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et finire, EU:T:2011:246, § 24-25).

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, **può essere quindi sufficiente che il consumatore medio, nonostante alcune differenze nei dettagli araldici, veda nel marchio un'imitazione dell'emblema**. Potrebbe esserci imitazione, ad esempio, quando il marchio contiene l'elemento principale o parte dell'emblema protetto ai sensi dell'articolo 6 *ter* della Convenzione di Parigi. Tale elemento non deve necessariamente essere identico all'emblema in questione. Il fatto che l'emblema di cui trattasi sia **stilizzato** o che solo una **parte dell'emblema** sia utilizzata non impedisce necessariamente che si tratti di un'imitazione dal punto di vista araldico (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 41).

Il marchio dell'Unione europea per il quale si è presentata la domanda contiene un «emblema» protetto

Come primo passo, è importante che l'esaminatore identifichi i vari elementi del marchio per il quale è stata presentata la domanda e stabilisca quale parte debba essere considerata come la riproduzione o l'imitazione araldica di un «emblema» protetto ai sensi dell'articolo 6 *ter* della Convenzione di Parigi. Le **dimensioni** dell'emblema protetto contenuto nel marchio sono irrilevanti, purché siano **leggibili** e **percepibili**.

Il fatto che il marchio per il quale è stata presentata la domanda **contenga anche elementi denominativi** non preclude di per sé l'applicazione dell'sarticolo 6 *ter* della Convenzione di Parigi (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 41). Al contrario, tale elemento denominativo potrebbe anche rafforzare il nesso tra la domanda di marchio e un emblema (13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid

Manufacturing, EU:T:2014:120, § 66 et seq.; 28/10/2014, R 1577/2014-4, SWISS CONCEPT, § 33).

Esempi:

- Imitazione araldica riscontrata

Bandiera	**Segno per il quale è stata presentata la domanda**
Le bandiere di Norvegia, Francia, Austria, Germania, Svezia, Repubblica ceca, Belgio, Danimarca, Irlanda, Italia e Finlandia (dall'alto in senso orario).	
	Domanda MUE 10 502 714, R 1291/2012-2
I colori sono riconoscibili e seguono la struttura delle bandiere.	
Bandiera del Regno Unito	Domanda di MUE n. 13 169 313
Il marchio contiene una rappresentazione fedele della bandiera del Regno Unito in termini di colore/ configurazione. Le leggera stilizzazione non ne esclude la natura di imitazione araldica.	
Bandiera francese	18/03/2015, R 1731/2013-1, LAPIN NA LA NOUVELLE AGRICULTURE (fig.)
La bandiera francese è incorporata nel marchio. Per quanto piccola, è immediatamente riconoscibile.	
Emblema (Baviera) protetto dal codice DE 26	MUE 12 031 531; 26/02/2015, R 1166/2014-1, ALPENBAUER BAYRISCHE BONBONLUTSCHKULTUR (fig.)

Lo scudo con i diamanti bianchi e blu contenuto nel segno per il quale è stata presentata la domanda riproduce il simbolo araldico dello stemma piccolo dello Stato di Baviera.	
Protetto dal codice GB 3 Protetto dal codice GB4	MUE 5 627 245; 23/07/2009, R 1361/2008-1, SUSCIPERE ET FINIRE (fig.)
La Commissione di ricorso ha tenuto conto della descrizione araldica degli emblemi protetti al fine di valutare un'eventuale imitazione araldica (punti 24 e 27). Per quanto riguarda l'emblema protetto dal codice GB 3, la Commissione ha concluso che - dal momento che gli elementi centrali quali lo scudo diviso in quattro parti e gli elementi che lo sostengono sono per lo più identici - si trattava di un'imitazione in senso araldico. Le differenze non bastano a conferire alla domanda di MUE un nuovo significato dal punto di vista araldico. Per quanto riguarda l'emblema protetto dal codice GB4, la Commissione ha concluso che l'unica differenza tra gli elementi di sostegno era la rappresentazione delle corone, che sarebbe passata inosservata al grande pubblico.	
Bandiera svizzera	MUE n. 9 273 137
Malgrado una lieve stilizzazione, la bandiera svizzera è immediatamente riconoscibile nel segno, con la stessa struttura e gli stessi colori della bandiera protetta.	

- Imitazione araldica non riscontrata

Bandiera	**Segno per il quale è stata presentata la domanda**
Bandiera francese	MUE 4 624 987 ; 05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.)
Benché i colori siano riconoscibili, il segno non ha la struttura della bandiera francese.	
Bandiera peruviana	MUE n. 14 913 438
Il marchio è accettabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE. Le dimensioni delle strisce, nonché la forma complessiva dell'elemento figurativo, sono diverse da quelle della bandiera peruviana.	
Bandiera del Regno Unito	MUE n. 15 008 253
Il marchio non costituisce una rappresentazione fedele della bandiera del Regno Unito in termini di colore/configurazione. Le marcata stilizzazione lo sottrae all'imitazione araldica.	

Il fatto che il MUE per il quale è stata presentata la domanda **contenga solo una parte dell'«emblema» protetto** non impedisce necessariamente che si tratti di un'imitazione dal punto di vista araldico (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 41). Per quanto riguarda la bandiera dell'Unione europea, il suo elemento essenziale è il cerchio di dodici stelle dorate (14/07/2011, R 1903/2010-1, A (fig.), § 17). Tuttavia, affinché si possa parlare di imitazione araldica, non è necessario che tutte le stelle siano presenti nel marchio per il quale è stata presentata la domanda (13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120). La direzione esatta delle stelle è irrilevante (15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services, EU:T:2013:12). Lo stesso vale per quanto riguarda il loro colore (15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 43 per l'argento; 13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120, § 48 per il rosso; 14/07/2011, R 1903/2010-1 A (fig.), § 17 per il blu).

La precedente giurisprudenza delle Commissioni di ricorso, per esempio le decisioni dell'11/10/2011, R 1991/2010-4, EASI EUROPEAN ALLIANCE SOLUTIONS INNOVATIONS e R 5/2011-4, TEN, che non hanno seguito l'orientamento di cui sopra, è stata annullata dal Tribunale (13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120).

- Caratteristiche/parte principali/e dell'emblema **incorporate/a** nel marchio

«Emblema» protetto	**Segno per il quale è stata presentata la domanda**
Protetto dal codice QO188	Domanda MUE 6 697 916; 01/03/2012, R 1211/2011-1, DIRO.net Lawyers for Europe (fig.); 13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing
Il MUE per il quale è stata presentata la domanda consiste in un cerchio di 12 stelle, tre delle quali sono coperte. Esso contiene l'elemento più importante della bandiera dell'Unione europea. L'aggettivo «European» rafforza il nesso già creato dal cerchio di stelle.	
Protetto dal codice QO188	MUE 6 373 849; 14/07/2011 R 1903/2010-1, A (fig.)
Dal momento che il MUE contiene un elemento che costituisce un'imitazione araldica dell'emblema dell'Unione europea e che il proprietario di tale marchio non potrebbe produrre alcuna autorizzazione, la registrazione deve essere dichiarata invalida (punto 27).	
Protetto dal codice QO188	MUE 4 819 686; 21/03/2012, R 2285/2010-2, EUROPEAN MOO DUK KWAN TANG SOO DO FEDERATION
Un elemento del MUE contestato contiene un'imitazione di tutti gli elementi araldici dell'emblema dell'Unione europea (punto 48).	

Emblema (Baviera) protetto dal codice DE 24	MUE 12 031 531; 26/02/2015, R 1166/2014-1, ALPENBAUER BAYRISCHE BONBONLUTSCHKULTUR (fig.)
Lo scudo con i diamanti bianchi e blu contenuto nel segno per il quale è stata presentata la domanda riproduce lo scudo a cuore nello stemma grande dello Stato di Baviera.	

- Caratteristiche/parte principali/e dell'emblema **non incorporate/a** nel marchio

«Emblema» protetto	**Segno per il quale è stata presentata la domanda**
Protetto dal codice IE11	Domanda MUE 11 945 79; 01/04/2014, R 139/2014-5, REPRESENTATION OF A CLOVERLEAF (fig.)
Occorre inoltre considerare che l'elemento grafico del segno per il quale è stata presentata la domanda ha una configurazione cromatica chiaramente diversa dai simboli nazionali irlandesi. Tali elementi sono così forti che il semplice fatto che il segno per il quale è stata presentata la domanda contenga anche un quadrifoglio non significa che il segno sia simile a quello degli emblemi nazionali dell'Irlanda (punti 18-19).	
Protetto dal codice SE20	Domanda di MUE n. 13 580 981
Il marchio non è un'imitazione araldica dello stemma svedese; esso contiene solo una delle tre corone che costituiscono la principale caratteristica dello stemma della Svezia.	

Protetto dal codice CA2	Domanda di MUE n. 15 951 262
Il marchio non è un'imitazione araldica dell'emblema statale canadese.	
Protetto dal codice QO188	Domanda di MUE n. 15 889 157
Il marchio non è un'imitazione araldica dell'emblema europeo.	

Rappresentazioni in bianco e nero dell'emblema protetto

Le bandiere sono spesso riprodotte in bianco e nero; pertanto, una raffigurazione in bianco e nero dell'emblema protetto (o viceversa) può comunque essere considerata un'imitazione araldica (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 45; 28/02/2008, T-215/06, RW feuille d'érable, EU:T:2008:55, § 68).

Esempi:

Bandiera	**Segno per il quale è stata presentata la domanda**
Protetto dal codice QO188	21/04/2004, T-127/02, ECA
Protetto dal codice CA1	Domanda di MUE n. 2 793 495

Protetto dal codice CA2	C-202/08 P & C-208/08 P
Bandiera del Regno Unito	Esempio inventato
Protetto dal codice CH27	28/10/2014, R 1577/2014-4

Tuttavia, se la raffigurazione in bianco e nero non consente il riconoscimento di una bandiera specifica, non sussiste alcuna imitazione araldica.

Bandiera	**Segno per il quale è stata presentata la domanda**
Varie bandiere di Stato	Esempio inventato
Non è possibile riconoscere una bandiera specifica, poiché il segno potrebbe consistere in una riproduzione in bianco e nero di una qualunque delle quattro bandiere sopra riprodotte.	

Modifiche cromatiche

L'utilizzo dell'argento piuttosto che dell'oro è importante in araldica. Tuttavia, il consumatore medio non riconoscerà necessariamente tale differenza di colore; in realtà, egli non gli darà alcuna importanza (15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 43). Le lievi differenze nel colore effettivo sono irrilevanti (blu

chiaro rispetto al blu scuro). L'araldica, normalmente, non fa distinzione tra le diverse tonalità dello stesso colore (15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 42). Inoltre, l'oro viene spesso riprodotto come giallo (20/05/2009, R 1041/2008-1, Kultur IN DEUTSCHLAND + EUROPA (fig.), § 33); di conseguenza, tale differenza non incide sulla valutazione.

Emblema protetto	**Segno per il quale è stata presentata la domanda**
Protetto dal codice QO188	MUE 2 180 800; 15/01/2013 T-413/11, European Driveshaft Services
Il Tribunale ha dichiarato che, anche per i professionisti, la possibilità di individuare un nesso tra il segno sopra rappresentato e l'organizzazione interessata non è esclusa (punto 66).	

3 Articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE — emblemi non protetti dall'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi

3.1 Finalità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE si applica a tutti gli altri distintivi, emblemi o scudi

1. che non siano stati notificati in conformità all'articolo 6 *ter*, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione di Parigi, indipendentemente dal fatto che si tratti di emblemi di uno Stato o di un'organizzazione intergovernativa internazionale ai sensi dell'articolo 6 *ter*, paragrafo 1, lettera a) o b), della Convenzione di Parigi o di enti pubblici o pubbliche amministrazioni diverse da quelle previste dall'articolo 6 *ter* della Convenzione di Parigi, ad es. le province o i comuni
   e
2. che rivestano un particolare interesse pubblico,

a meno che l'autorità competente non abbia acconsentito alla loro registrazione.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE non definisce i simboli di «particolare interesse pubblico». La natura di tali simboli potrebbe variare e includere, per esempio, i simboli di enti pubblici o pubbliche amministrazioni, ad es., le province o i comuni. In ogni caso, il «particolare interesse pubblico» deve risultare da un documento pubblico, per esempio uno strumento giuridico nazionale o internazionale, un regolamento o altro atto normativo.

Il Tribunale ha affermato che esiste «**un particolare interesse pubblico» quando l'emblema presenta un nesso speciale con una delle attività svolte da un'organizzazione internazionale intergovernativa** (10/07/2013, T-3/12, Member of €e euro experts, EU:T:2013:364, § 44). In particolare, il Tribunale ha specificato che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE si applica anche quando l'emblema rimanda semplicemente a una delle aree di attività dell'Unione europea, anche se tale attività riguardasse solo alcuni Stati membri dell'Unione europea (10/07/2013, T-3/12, Member of €e euro experts, EU:T:2013:364, § 45-46). Ciò conferma che la protezione garantita dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE si applica anche ai simboli che rivestono un interesse pubblico particolare in un solo Stato membro o in una sola parte dello stesso (articolo 7, paragrafo 2, RMUE).

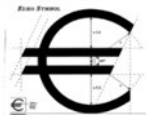
Secondo la giurisprudenza, sia la lettera i) che la lettera h) del paragrafo 1 dell'articolo 7 del regolamento sul marchio dell'Unione europea hanno un campo di applicazione analogo e garantiscono livelli di protezione equivalenti. Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE disciplina la riproduzione identifica (totale o parziale) in un marchio dei simboli succitati, nonché la loro imitazione araldica.

Seguendo lo stesso ragionamento, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE si applica laddove il marchio sia suscettibile di **fuorviare il pubblico** rispetto all'esistenza di un nesso tra il proprietario del marchio e l'ente al quale si riferiscono i succitati simboli. In altre parole, **la protezione garantita dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE è subordinata all'esistenza di un nesso tra il marchio e il simbolo (esclusione della protezione assoluta).** Diversamente, i marchi ai quali si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE otterrebbero una protezione più ampia di quella prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE (10/07/2013, T-3/12, Member of €e euro experts, EU:T:2013:364).

3.2 Simboli protetti

I seguenti segni (esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 6 *ter* della Convenzione di Parigi) beneficiano di una particolare protezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), EUTMR:

- il simbolo dell'euro (€, come definito dalla Commissione europea, http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/symbol/index_en.htm);



- i simboli protetti dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro protocolli aggiuntivi, ovvero la croce rossa, la mezzaluna rossa e il cristallo rosso e le loro denominazioni (https://www.icrc.org/en/war-and-law/emblem);

Tuttavia, diverse croci rosse ben note sono sempre state utilizzate e sono ancora in uso, e la loro inclusione in un marchio non sarebbe considerata una riproduzione/ imitazione araldica della «Croce rossa».

Tra gli esempi di tali croci si annoverano:

la «Croce dei templari»	
la «Croce maltese»	

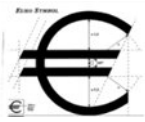
- il simbolo olimpico protetto dal trattato di Nairobi sulla protezione del simbolo olimpico (http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=287432)

I cinque anelli intrecciati in blu, giallo, nero, verde e rosso, disposti in quest'ordine da sinistra verso destra. Il simbolo consiste nei soli anelli olimpici, sia che si tratti di un solo colore o di più colori, come sancito dal trattato di Nairobi sulla protezione del simbolo olimpionico.	

Le stesse regole di cui sopra, riguardanti l'imitazione araldica e le autorizzazioni, si applicano anche in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE.

Esempi

- Riproduzione/imitazione araldica rilevata

Simbolo	**Segno per il quale è stata presentata la domanda**
	
	Domanda MUE 6 110 423, 10/07/2013, T-3/12.

Il MUE include un'imitazione del simbolo dell'euro collocato in posizione centrale; pertanto, sarà stabilito un nesso con l'Unione europea. Gli altri elementi rafforzano tale nesso tra il marchio e il simbolo dell'euro (punto 109 e segg.).	
	LIFECARTE by CÉLAVIE
	Domanda MUE 2 966 265, presentata per i beni e i servizi nelle classi 9, 38, 42 e 44.
Marchio cancellato dalla decisione del 13/05/2008, 2 192 C. Il MUE contiene chiaramente l'emblema della Croce rossa su uno sfondo bianco, come definito e tutelato dalla Convenzione di Ginevra, quale porzione riconoscibile e individuale del marchio (punto 23).	
	DOCTORS ZOO
	Domanda MUE 5 988 985, presentata per i beni e i servizi nelle classi 28 e 30.
Il marchio contiene la rappresentazione della Croce rossa, protetta dalla Convenzione di Ginevra.	

- Riproduzione/imitazione araldica non rilevata

Simbolo	**Segno per il quale è stata presentata la domanda**
	D&W REPAIR
	28/06/2007, R 315/2006-1, D&W REPAIR (fig.),, presentata per i beni e i servizi nelle Classi 8, 11 e 12.
Nel caso di specie, non si può dire che la Croce rossa sia inclusa nel marchio contestato, vista la differenza di colore. La Croce rossa, come suggerisce la sua denominazione, è rossa e il colore costituisce un elemento essenziale della sua protezione. L'argomentazione addotta dal richiedente a sostegno della sua domanda di cancellazione, ossia che il colore arancione potrebbe essere molto simile ad alcune sfumature di rosso, non può essere accolta (punto 20). Inoltre, la croce del marchio contestato contiene la parola «REPAIR», la quale, insieme ai beni interessati (strumenti, pezzi di ricambio e accessori per automobili nelle classi 8, 11 e 12), rende probabile l'associazione con le riparazioni di automobili e motocicli. Tale associazione differenzia ulteriormente la croce arancione del marchio contestato dall'emblema della Croce rossa protetto dalla Convenzione di Ginevra (punto 21).	

	Domanda MUE 10 868 985, presentata per i beni e i servizi nelle classi 12, 35, 38, 39 and 42 (beni e servizi per autonoleggio).
Non verrà stabilito alcun nesso con l'Unione europea. Il segno si riferisce piuttosto al «buon prezzo» dei beni e servizi interessati.	
	Domanda MUE 11 076 866, presentata per i beni e i servizi nelle Classi 9, 35, 36, 37 e 42 (ad es., dispositivi per la misurazione dell'elettricità, servizi relativi all'edilizia e alle costruzioni).
Non verrà stabilito alcun nesso con l'Unione europea. Il segno sarà percepito come una lettera «E» stilizzata.	

4 Eccezioni

Il marchio per il quale è stata presentata la domanda può essere registrato nonostante l'articolo 7, paragrafo 1, lettere h) e i), RMUE, qualora il richiedente fornisca all'Ufficio l'autorizzazione ad includere l'emblema protetto o parti dello stesso nel proprio marchio. L'autorizzazione deve riguardare la registrazione come marchio o parte dello stesso. L'autorizzazione all'utilizzo dell'emblema protetto non è sufficiente.

Spetta al richiedente presentare l'autorizzazione. L'Ufficio non può indagare sull'esistenza o meno di un'autorizzazione, né a livello individuale né a livello generale.

Anche laddove le autorità competenti rilascino annunci o autorizzazioni **generali** a sensi della legislazione nazionale per utilizzare un emblema protetto nel commercio e queste siano fornite dal richiedente, occorre valutare attentamente, caso per caso, se tali autorizzazioni consentano **specificamente** l'utilizzo di un emblema in un marchio (26/02/2015, R 1166/2014-1, ALPENBAUER BAYERISCHE BONBONLUTSCHKULTUR (fig.), § 23-29).

È inoltre importante menzionare che le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere h) e i), RMUE non si applicano ai marchi registrati prima del ricevimento della notifica dall'OMPI o meno di 2 mesi dopo il ricevimento di detta notifica.

Le bandiere di Stato non presentate all'OMPI sono protette solo rispetto ai marchi registrati dopo il 06/11/1925.

Qualora un marchio per il quale è stata presentata la domanda contenga l'imitazione araldica degli emblemi simili di due o più Stati o consista in una siffatta imitazione, è sufficiente presentare l'autorizzazione per uno di questi (articolo 6 *ter*, paragrafo 8 della Convenzione di Parigi).

Bandiera di Stato dei Paesi Bassi	Bandiera di Stato del Lussemburgo

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 4

Impedimenti assoluti alla registrazione

CAPITOLO 10 MARCHI IN CONFLITTO CON INDICAZIONI GEOGRAFICHE (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE)

Indice

1 Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE..... 642

2 Definizione di indicazioni geografiche ai sensi dei regolamenti UE.....643

3 IG pertinenti ai sensi dei regolamenti UE..... 645

3.1 Data di riferimento.....646

4 Situazioni coperte dai regolamenti UE ed esame degli impedimenti assoluti.....646

4.1 Impiego di un'IG (impiego diretto o indiretto)..... 648

4.1.1 Sfruttamento della notorietà delle IG.....651

4.2 Usurpazione, imitazione o evocazione di un'IG..... 652

4.2.1 Usurpazione..... 652

4.2.2 Imitazione/evocazione.....652

4.3 Altre indicazioni che possono indurre in errore e prassi..... 660

4.4 Ulteriori considerazioni.....661

4.4.1 Traduzioni.....661

4.4.2 Uso di delocalizzatori.....662

4.4.3 Ubicazione della sede legale del richiedente..... 663

4.4.4 IG sconosciute al pubblico.....663

4.5 Limiti all'ambito di protezione.....664

4.5.1 Elementi ai quali non sarà conferita protezione.....664

4.5.2 Termini comunemente utilizzati in commercio.....665

4.5.3 Unità logica e concettuale..... 667

4.5.4 Nomi di paesi e regioni.....670

4.6 Marchi in conflitto con due o più IG.....673

5 Prodotti pertinenti ai sensi dei regolamenti UE..... 677

5.1 Prodotti identici.....677

5.2 Prodotti comparabili..... 679

5.3 Restrizioni dell'elenco di prodotti.....681

6 IG non protette ai sensi dei regolamenti UE..... 688

6.1 IG protette a livello nazionale in uno Stato membro dell'UE.....688

6.2 IG provenienti da paesi terzi..... 689

6.2.1 L'IG è protetta solo nel paese terzo di origine ai sensi della legislazione nazionale.....689

6.2.2. L'IG è protetta in virtù di un accordo di cui l'UE è una parte contraente..... 690

6.2.3. L'IG è protetta in virtù del sistema di Lisbona (atto di Ginevra).....692

6.2.4 L'IG è protetta in virtù di un accordo internazionale firmato soltanto dagli Stati membri (cioè l'UE non è firmataria)..... 695

6.3 Relazione con altre disposizioni del RMUE..... 696

1 Articolo 7, paragrafo , lettera j), RMUE

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, prevede il rifiuto dei MUE esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione nazionale o dell'UE, oppure ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di protezione di denominazioni di origine e indicazioni geografiche. Ai fini della definizione della protezione concessa a tali denominazioni specifiche, i regolamenti pertinenti fanno semplicemente riferimento ai nomi protetti/registrati, indipendentemente dal fatto che essi si riferiscano a una denominazione di origine protetta (DOP) o a un'indicazione geografica protetta (IGP). Inoltre, l'ambito della protezione non si basa su una distinzione tra DOP e IGP poiché a tutti i nomi protetti si applica lo stesso ambito di protezione. Pertanto, nel presente capitolo questi nomi protetti sono definiti «indicazioni geografiche (IG)», senza alcuna distinzione.

Per quanto riguarda la **legislazione dell'UE** che protegge le IG, sono attualmente in vigore i seguenti regolamenti UE:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 ([23]per i *vini*;
- Regolamento (UE)2019/787 ([24]per le *bevande spiritose*;
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 ([25]riguardante i *prodotti agricoli e alimentari*.

Di conseguenza, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE si applica nei casi in cui siano state registrate IG in virtù della procedura prevista da detti regolamenti UE. È importante sottolineare che le IG registrate a livello dell'UE possono provenire sia da Stati membri dell'UE sia da paesi terzi.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE si applica anche ai MUE in conflitto con le IG di paesi terzi che godono di protezione nell'UE grazie ad **accordi internazionali di cui l'UE è firmataria** (cfr. il punto 6.2 che segue).

Per quanto riguarda la **legislazione nazionale** cui fa riferimento l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, secondo l'interpretazione dell'Ufficio essa si riferisce esclusivamente alla legislazione nazionale che prevede la tutela delle IG nei settori in cui non vi è un sistema uniforme ed esclusivo di protezione UE, vale a dire quei settori non coperti dai regolamenti UE di cui sopra. Ai fini delle presenti Direttive, saranno indicate come IG artigianali e industriali (ad es. *oggetti di artigianato*).

23 **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del** Parlamento europeo e del Consiglio, del **17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.**

24 Regolamento (UE) 2019/787 **del** Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.

25 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Per quanto riguarda gli **accordi internazionali conclusi esclusivamente dagli Stati membri,** e per analogia con l'interpretazione dell'Ufficio dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE per quel che concerne la legislazione nazionale, l'Ufficio ritiene che il riferimento a un «accordo internazionale di cui lo Stato membro interessato è parte» debba essere interpretato come riferito ad accordi internazionali (tra cui l'Accordo di Lisbona) nei settori in cui non vi è una protezione uniforme dell'UE, vale a dire per i prodotti artigianali e industriali (cfr. il punto 6.2 che segue).

2 Definizione di indicazioni geografiche ai sensi dei regolamenti UE

Per quanto riguarda i **vini**, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013, si intende per:

«denominazione di origine»: un nome, compreso un nome utilizzato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

1. la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi intrinseci fattori naturali e umani;
2. originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
3. ottenuto da uve provenienti esclusivamente da tale zona geografica;
4. la produzione del quale avviene in detta zona geografica; e
5. che è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

«indicazione geografica»: un nome, compreso un nome utilizzato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

1. le cui qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche siano attribuibili alla sua provenienza geografica;
2. originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
3. come ottenuto da uve che provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;
4. la produzione del quale avviene in detta zona geografica; e
5. che è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

Per quanto riguarda le **bevande spiritose**, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, per «indicazione geografica» si intende un'indicazione che identifichi una bevanda alcolica come originaria del territorio di un paese, di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica.

Infine, per quanto riguarda i **prodotti agricoli e alimentari**, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012, un'«indicazione di origine» è un nome, che può essere un nome utilizzato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

1. originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

2. (b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e
3. (c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

Un'«indicazione geografica» è un nome, compreso un nome utilizzato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

1. (a) originario di un determinato luogo, regione o paese;
2. (b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, notorietà o altre caratteristiche; e
3. la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica definita.

L'eventuale differenza tra DOP e IGP è che le prime hanno un **legame più stretto** con la zona. Nel settore alimentare, DOP è il termine usato per descrivere i prodotti alimentari che vengono prodotti, trasformati e preparati in una data zona geografica con competenze comprovate. Una IGP indica un legame con la zona in almeno una delle fasi di produzione, trasformazione o preparazione. Le DOP hanno quindi un legame più forte con la zona geografica.

Come già indicato, questa distinzione, tuttavia, non incide sul campo di applicazione della protezione, che è analoga sia per le DOP che per le IGP. In altri termini, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, si applica allo stesso modo a tutte le denominazioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 sui *vini* e al regolamento (UE) n. 1151/2012 sui *prodotti agricoli e alimentari*, indipendentemente se siano registrate come DOP o IGP. Ad ogni modo, il regolamento (UE) 2019/787 sugli *alcolici* riguarda solo le indicazioni geografiche (corrispondenti alle IGP) e non le DOP.

A questo proposito, occorre sottolineare che il concetto di IG differisce da quello di **mero «termine» geografico**. Per quanto riguarda quest'ultimo concetto, dal momento che non esiste un nesso diretto tra una particolare qualità, la notorietà o un'altra caratteristica del prodotto e la sua origine geografica specifica, esso non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013, dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787 o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 (07/11/2000, C-312/98, Haus Cramer, EU:C:2000:599, § 43-44; 08/05/2014, C-35/13, Assica and Krafts Foods Italia, EU:C:2014:306, § 30).

Per esempio, «Rioja» è una DOP di *vini* dal momento che designa un *vino* dalle caratteristiche particolari rispondenti alla definizione di una DOP. Tuttavia, il vino prodotto a «Tabarca» (un termine geografico che designa una piccola isola vicino ad Alicante) non può fruire di un'IG se non soddisfa requisiti specifici. Analogamente, «Queso Manchego» è una DOP relativa ai *formaggi* dato che denomina un prodotto dalle caratteristiche particolari rispondenti alla definizione di una DOP. Tuttavia «Queso de Alicante» (che utilizza un tipo di prodotto in combinazione con un termine geografico) non può fruire di un'IG in quanto non gode di tali caratteristiche e requisiti. I termini geografici (quali MONACO o PARIS) possono, tuttavia, far sorgere obiezioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE — cfr. le Direttive, parte B, Esame,

sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 4, Marchi descrittivi [articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE].

La protezione è concessa alle IG per proteggere, tra l'altro, gli **interessi legittimi dei consumatori e dei produttori**. In particolare, la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all'origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli (cfr. il considerando 18 del regolamento (UE) n. 1151/2012). Inoltre, la loro protezione ha lo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori (cfr. il considerando 29 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e il considerando 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

3 IG pertinenti ai sensi dei regolamenti UE

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, in combinato disposto con i regolamenti UE, si applica quando le IG (provenienti da uno Stato membro dell'UE o da un paese terzo) sono state **registrate** ai sensi della procedura prevista dai regolamenti (UE) n. 1308/2013, 2019/787 e n. 1151/2012.

Informazioni pertinenti sulle IG registrate per *vini, bevande spiritose* e *prodotti agricoli e alimentari* sono disponibili nella banca dati GIview gestita dall'Ufficio. GIview comprende tutti i dati ufficiali del registro eAmbrosia, gestito dalla Commissione, e informazioni su tutte le IG protette nell'UE anche nell'ambito degli accordi internazionali.

La protezione è concessa esclusivamente al nome di un'IG registrata (ad esempio l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012) **e non si estende *ipso iure* ai nomi delle sottoregioni, sottodenominazioni, aree amministrative locali o località** della zona interessata da tale IG. L'Ufficio, pertanto, non solleva obiezioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE per i marchi consistenti, contenenti, imitanti o evocanti tali denominazioni geografiche. A questo proposito, e in particolare per quanto riguarda i *vini*, è necessario operare una distinzione tra la dottrina del Tribunale di cui alla sentenza dell'11/05/2010, T-237/08, Cuvée Palomar, EU:T:2010:185 e il quadro giuridico attuale. Tale sentenza si riferisce a un sistema di competenze degli Stati membri riguardo alla denominazione delle indicazioni geografiche di *vini* di cui al precedente regolamento (CE) n. 1493/1999, non più in vigore. Ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013, i nomi di tali aree geografiche più piccole o più ampie sono ora considerate meramente facoltative nelle etichette.

3.1 Data di riferimento

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, si applica solo alle IG la cui **domanda è stata presentata** prima della domanda di MUE **e** che sono **registrate** al momento dell'esame della domanda di MUE. Le date di riferimento per stabilire la priorità di un marchio e di un'IG sono rispettivamente la data di domanda del MUE (conosciuta come priorità della Convenzione di Parigi, se dichiarata) e la data della domanda di protezione di un'IG trasmessa alla Commissione.

Nonostante quanto sopra, e in considerazione del fatto che, solitamente, la stragrande maggioranza delle domande di IG sono seguite da una registrazione, **sarà sollevata un'obiezione** nei casi in cui la domanda di un'IG sia stata presentata **prima** della data di deposito (o della data di priorità, se del caso) della domanda di MUE, **ma** non fosse ancora registrata al momento dell'esame della domanda di MUE. Se il richiedente di un MUE non presenta osservazioni o non supera l'obiezione, l'Ufficio sospenderà la procedura di esame fino alla conclusione del procedimento di registrazione dell'IG.

Pertanto, **non sarà sollevata alcuna obiezione** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, qualora la domanda di IG sia stata presentata **dopo** la data di deposito (o la data di priorità, se del caso) della domanda di MUE. Le date di riferimento per stabilire la priorità dell'IG sono disponibili rispettivamente in GIview e/o eAmbrosia.

4 Situazioni coperte dai regolamenti UE ed esame degli impedimenti assoluti

Nelle **disposizioni pertinenti sull'ambito di protezione** i regolamenti dell'UE fanno riferimento, *mutatis mutandis*, a un elenco graduato di atti vietati contro i quali le IG sono protette, vale a dire:

1. qualsiasi uso di un'IG (diretto o indiretto):
   a. per prodotti paragonabili non conformi al disciplinare di produzione di un'IG; o
   b. nella misura in cui tale uso sfrutti, indebolisca o svigorisca[26] la notorietà di un'IG;
2. qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione;
3. ogni altra indicazione o prassi falsa o ingannevole.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, nonché per le finalità dell'esame degli impedimenti assoluti, le situazioni sopra elencate sono ulteriormente limitate a norma delle **pertinenti disposizioni che disciplinano i conflitti con i marchi**, come indicato nei seguenti punti.

Per quanto riguarda i *vini*, ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la registrazione di un marchio commerciale il cui uso contravverrebbe all'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento citato e che si riferisce a **un prodotto vitivinicolo che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II,**

[26] Il regolamento (UE) 2019/787 si riferisce solo all'uso che sfrutta la notorietà della denominazione protetta.

sarà respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione.

Per quanto riguarda i *prodotti agricoli e alimentari*, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012,

> «[q]ualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda **un prodotto dello stesso tipo** è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica presso la Commissione».

Infine, per quanto riguarda le *bevande spiritose*, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, la «registrazione di un marchio il cui utilizzo corrisponde o corrisponderebbe a una o più delle situazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, è respinta o invalidata». Tale disposizione non contiene alcun riferimento specifico ai prodotti cui si riferisce, ma l'Ufficio interpreta il presente regolamento seguendo lo stesso approccio sistematico.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Ufficio ritiene che, **nel contesto dell'esame degli impedimenti assoluti**, la protezione delle IG quale prevista da tutti i regolamenti UE non possa essere estesa a tutti i possibili prodotti. La protezione è limitata:

- ai prodotti identici al prodotto coperto dall'IG, anche nel caso in cui tali prodotti costituiscono l'oggetto specifico di servizi quali **vendita al dettaglio**, *vendita all'ingrosso, importazione/esportazione, fornitura di bevande e generi alimentari, produzione di [prodotto coperto dall'IG] per altri*;
- ai prodotti paragonabili al prodotto coperto dall'IG;
- ai prodotti nei quali l'IG costituisce un ingrediente rilevante.

Per ulteriori informazioni sulla data di riferimento cfr. il punto 3.1.

Alla luce delle disposizioni sopra citate, devono essere soddisfatte **tre condizioni cumulative** per poter applicare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, in combinato disposto con i regolamenti UE.

1. L'IG in questione (di uno Stato membro dell'UE o di un paese terzo) deve essere registrata a livello dell'UE (cfr. punto 3).
2. L'impiego del MUE deve costituire una delle situazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/787 o dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 (cfr. i punti da 4.1 a 4.3).
3. La domanda di MUE deve comprendere prodotti pertinenti, come previsto sopra (Per i prodotti sui quali può essere sollevata un'obiezione cfr. il punto 5.)

4.1 Impiego di un'IG (impiego diretto o indiretto)

In via preliminare è necessario definire/interpretare il concetto di «impiego diretto e indiretto». Secondo la Corte di giustizia (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 32), l'uso diretto e indiretto si riferisce esclusivamente alle modalità fisiche dell'impiego di un'IG sul mercato: l'«uso diretto» implica che l'IG venga apposta direttamente sul prodotto in questione o sulla sua confezione, mentre un impiego «indiretto» implica che tale indicazione appaia su vettori complementari di marketing o di informazione, quali una pubblicità del prodotto o documenti a esso relativi. Questa distinzione non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione degli impedimenti assoluti poiché l'Ufficio non è interessato alla successiva commercializzazione del marchio di cui si chiede la registrazione.

Per accertare se sussista un caso di impiego di un'IG, l'Ufficio valuterà se un MUE **contiene** un'IG nel suo complesso ovvero un termine che potrebbe essere considerato **foneticamente e/o visivamente molto simile a essa**. Come ha dichiarato il Tribunale:

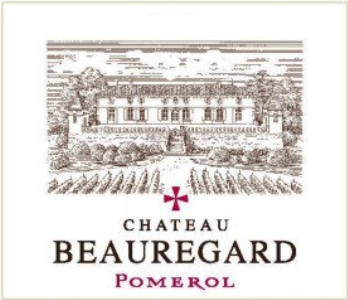
> «l'utilizzo del termine «impiego» […] richiede, per definizione, […] che il segno controverso faccia uso della stessa indicazione geografica protetta, nella forma in cui quest'ultima è stata registrata o, quanto meno, in una forma che presenti collegamenti così stretti con quest'ultima, da un punto di vista fonetico e/o visivo, che il segno controverso risulti evidentemente legato ad essa in modo inscindibile»

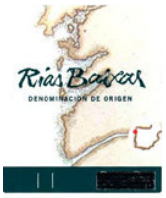
(07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 29; 09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 38).

La Corte ha inoltre sottolineato che la nozione di uso deve essere interpretata restrittivamente, affinché il concetto di «evocazione» non sia privato della sua utilità, il che sarebbe contrario alla volontà del legislatore dell'Unione (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 40).

Si ritiene che i seguenti MUE rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, poiché impiegano un'IG.

IG	N. MUE
CHAMPAGNE (PDO-FR-A1359)	**CHAMPAGNE VEUVE DEVANLAY** (MUE n. 11 593 381)

IG	N. MUE
BEAUJOLAIS (PDO-FR-A0934)	 (MUE n. 1 561 646)
LISBOA (PGI-PT-A1535)	 (MUE n. 17 945 350)
POMEROL (PDO-FR-A0273)	 (MUE n. 17 889 185)

IG	N. MUE
RIAS BAIXAS (PDO-ES-A1119)	 (MUE n. 17 067 141)
PORTO / PORT / VINHO DO PORTO / PORT WINE / VIN DE PORTO / OPORTO / PORTVIN / PORTWEIN / PORTWIJN (PDO-PT-A1540)	 (MUE n. 11 907 334 e n. 2 281 970)
JAGNIĘCINA PODHALAŃSKA (PGI-PL-0837)	**JAGNIĘCINA Z PODHALA** (esempio di fantasia) Aggettivo nella IGP → sostantivo nel MUE
IBIZA / EIVISSA (PGI-ES-A0110)	**IBICENCO** (esempio di fantasia) Sostantivo nella IGP → aggettivo nel MUE

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è irrilevante se vi sono altri elementi denominativi o figurativi che possano conferire al marchio un carattere distintivo. Il segno può essere accettabile nel suo complesso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e può essere comunque oggetto di obiezione (come nei casi precedenti), ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

Se il marchio è costituito esclusivamente dall'IG, anche il MUE rientra nel campo di applicazione dell'**articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE**, in quanto è ritenuto descrittivo sia della provenienza geografica dei prodotti sia della loro qualità. Ciò significa che l'obiezione dell'Ufficio solleverà **contemporaneamente** impedimenti assoluti alla registrazione in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e j), RMUE.

Sebbene la **restrizione dei prodotti di riferimento a un'IG specifica** sia di solito un mezzo per superare l'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE (cfr. il punto 5 che segue), essa è irrilevante ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.

Per esempio, una domanda relativa al marchio denominativo «Bergerac» per *vini* sarà contemporaneamente soggetta a obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e j), RMUE: esso consiste unicamente nella DOP «Bergerac» ed è quindi

descrittivo. Se i prodotti sono successivamente limitati a *«Bergerac» (IG) vino*, l'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, sarà superata, ma il marchio continuerà a essere descrittivo e potrà essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.

Inoltre, deve esserci una **separazione logica dell'IG dal resto del termine** affinché quest'ultimo sia identificabile e suscettibile di obiezione. In altre parole, un marchio non sarà suscettibile di obiezione quando contiene l'IG come parte di un elemento denominativo che non richiama alla mente del consumatore l'immagine del prodotto la cui denominazione è protetta. Ciò accade normalmente quando il termine ha un significato proprio.

Esempi per i quali non deve essere sollevata un'obiezione: TORONTO (non evoca la DOP «Toro», EXCAVADORA (non evoca la DOP «Cava», IMPORT (non evoca la DOP «Port»).

Esempi per i quali è stata sollevata un'obiezione: TOROLOCO (fig.) utilizza ed evoca la DOP «Toro» come da decisione R 2462/2013-2 del 18/11/2014 e PARMATUTTO evoca l'IGP «Coppa di Parma» e la DOP «Prosciutto di Parma» come da decisione R 1900/2013-5 del 20/01/2014. Cfr. anche RI n. 1 384 844 MEZCALOSFERA DE MEZCALOTECA (fig.), pervenuta il 18/01/2018, contro la quale è stata sollevata un'obiezione in quanto contiene l'IG «Mezcal». Relativamente ai limiti all'ambito di protezione cfr. il punto 4.5.

4.1.1 Sfruttamento della notorietà delle IG

In via preliminare, le IG sono considerate **intrinsecamente note** in quanto offrono una garanzia di qualità a causa della loro provenienza geografica **per il semplice fatto di essere registrate**.

Ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/787 e dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, i nomi registrati sono protetti contro un uso che sfrutta, indebolisce o svigorisce [27] la notorietà del nome protetto. Tale protezione si estende anche a prodotti diversi (12/06/2007, T-53/04 – T-56/04, T-58/04 & T-59/04, Budweiser, EU:T:2007:167, § 175) e a servizi.

Tuttavia, come menzionato al paragrafo 4, l'ambito di applicazione di tale protezione deve essere letto in linea con il mandato di cui all'articolo 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1151/2012, che limitano il **rifiuto dei marchi** ai prodotti vitivinicoli elencati nell'allegato VII, parte II, del precedente regolamento e ai prodotti dello stesso tipo, rispettivamente. L'articolo 36 del regolamento (UE) 2019/787 non contiene una limitazione specifica a un prodotto, ma l'Ufficio applica un approccio sistematico. Pertanto, **nel contesto dell'esame degli impedimenti assoluti**, la protezione delle IG quale prevista da tutti i regolamenti UE non può essere estesa a tutti i possibili prodotti (per ulteriori informazioni sui prodotti per i quali è possibile sollevare un'obiezione, cfr. il punto 5).

[27] Il regolamento (UE) 2019/787 si riferisce solo all'uso che sfrutta la notorietà della denominazione protetta.

Tuttavia, qualsiasi rivendicazione nei confronti di **prodotti e servizi non comparabili** può essere presentata nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE nella misura in cui tale uso **sfrutta, indebolisce o svigorisce** la **notorietà della denominazione protetta** [cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Indicazioni geografiche (articolo 8, paragrafo 6, RMUE)].

4.2 Usurpazione, imitazione o evocazione di un'IG

Né il RMUE né i regolamenti UE definiscono il significato di «usurpazione», «imitazione» o «evocazione».

4.2.1 Usurpazione

In mancanza di direttive da parte della Corte di giustizia, l'Ufficio ritiene che un MUE «usurpi» un'IG quando fornisce indicazioni false sull'origine geografica dei prodotti con il risultato di beneficiare della qualità percepita dell'IG.

L'Ufficio ritiene che il concetto di «usurpazione» copra entrambe le situazioni: usurpazione rappresentata dal mero deposito di una domanda e usurpazione dovuta all'uso del marchio nel commercio.

L'accertamento di un'«usurpazione» dovuta all'uso del marchio nel commercio è più difficile da effettuare nell'ambito di un esame degli impedimenti assoluti alla registrazione. L'esame dell'Ufficio è una valutazione *ex parte* che, normalmente, ha luogo prima che il richiedente abbia effettivamente utilizzato il marchio. Pertanto, nella maggior parte dei casi, sarebbe difficile per l'Ufficio dimostrare che il marchio «usurpa» effettivamente l'IG.

4.2.2 Imitazione/evocazione

Il marchio «imita» (simula, riproduce elementi di ecc.), con la conseguenza che il prodotto designato dalla IG viene «evocato» (richiamato alla mente). Il termine «evocazione» richiede meno dell'«imitazione» o dell'«usurpazione» (conclusioni dell'avvocato generale, 17/12/1998, C-87/97, Cambozola, EU:C:1998:614, § 33). Tuttavia, l'Ufficio considera i termini «imitazione» ed «evocazione» sostanzialmente come due corollari dello stesso concetto.

Inoltre, vi è «imitazione» nel senso comune del termine quando il marchio è «destinato a simulare o copiare qualcosa d'altro», in questo caso l'IG anteriore (cfr. decisione del 30/11/2018, R 0251/2016-1, § 135). Per contro, l'«evocazione» è obiettiva. Per la sua domanda non è necessario dimostrare che il titolare del marchio aveva l'intenzione di evocare l'IG anteriore o che sussisteva una colpa (conclusioni dell'avvocato generale, 17/12/1998, C-87/97, Cambozola, EU:C:1998:614, § 33; 09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 68).

Secondo la Corte di giustizia, ai fini della determinazione dell'«evocazione» il criterio determinante è quello di accertare «**se il consumatore, in presenza di una**

denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta» (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 51; 04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 25; 26/02/2008, C-132/05, Commissione contro Germania, EU:C:2008:117, § 44; 21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 21). I consumatori devono **stabilire un nesso sufficientemente diretto e univoco** fra il termine utilizzato per designare il prodotto e il prodotto il cui nome è protetto (21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 22; 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53; 09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 59). Allo stesso tempo si deve tener conto dell'**aspettativa presunta di un consumatore medio** normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. In particolare, non è sufficiente che il termine incorporato nella domanda di marchio evochi nel pubblico di riferimento **una qualsivoglia associazione** con l'indicazione geografica protetta o con la relativa zona geografica, perché tale associazione non attesta necessariamente un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale elemento e tale indicazione (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53). È importante sottolineare che la determinazione dell'evocazione non è mai automatica. Può non esservi evocazione anche qualora il MUE incorpori parte dell'IG o siano accertate una similarità visiva e fonetica e un'affinità concettuale.

È importante sottolineare che i regolamenti dell'UE proteggono le IG nell'intero territorio dell'Unione europea. Di conseguenza, la Corte di giustizia ha stabilito che, tenuto conto della necessità di garantire una protezione effettiva e uniforme di dette IG in tale territorio, **la nozione di consumatore deve essere considerata come riferita al consumatore europeo** e non soltanto a un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà luogo a una possibile evocazione dell'IG (21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 27; 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 59; 09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 63). Prendendo ad esempio la causa Viiniverla, la possibile evocazione dell'IG «Calvados» da parte di un produttore finlandese di un'acquavite di sidro denominata Verlados deve essere valutata sulla base di una serie di criteri (cfr. di seguito) in relazione ai consumatori europei e non soltanto ai consumatori finlandesi. Analogamente, nella causa «Scotch Whisky», la Corte di giustizia ha ritenuto che il fatto che la denominazione controversa facesse riferimento a un luogo di produzione noto ai consumatori dello Stato membro in cui è fabbricato il prodotto non costituisse un fattore rilevante ai fini della valutazione dell'evocazione, dato che le IG sono protette in tutto il territorio dell'Unione europea e tutti i consumatori europei devono essere inclusi in tale esercizio (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 59).

Inoltre, nella causa «Scotch Whisky» la Corte di giustizia ha ritenuto che la similarità fonetica e visiva tra la denominazione controversa e l'IG non configurasse un presupposto essenziale per accertare l'esistenza di un'evocazione, ma che essa costituisse solo uno dei criteri da prendere in considerazione. Pertanto, in assenza di qualsivoglia similarità fonetica o visiva o di un'incorporazione parziale dell'IG nel marchio richiesto, l'esame dell'evocazione deve tenere conto anche di qualsiasi **somiglianza concettuale** tra l'IG e la denominazione controversa nel marchio richiesto.

Può esservi evocazione quando il MUE contiene un elemento che è **visivamente, foneticamente o concettualmente simile** all'IG protetta. Ciò si estende agli elementi figurativi di un segno, come confermato dalla Corte di giustizia, qualora tali elementi suscitino direttamente nella mente del consumatore i prodotti le cui denominazioni sono registrate (02/05/2019, C-614/17, Queso Manchego, EU:C:2019:344, § 22, 32). In entrambi i casi, di affinità concettuale o di evocazione tramite elementi figurativi, il riscontro di evocazione sarà improbabile poiché, in linea di principio, l'evocazione dell'IG anteriore è difficile da accertare *ex officio* laddove non sussista alcuna similarità visiva o fonetica tra detta IG anteriore e l'elemento controverso. Le osservazioni di terzi possono aiutare/assistere l'Ufficio nel tentativo di attirare l'attenzione su tali casi.

Come indicato sopra, secondo la Corte di giustizia (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115; 26/02/2008, C-132/05, Commissione contro Germania, EU:C:2008:117; 21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 21, già citate), il MUE deve indurre nella mente del consumatore l'immagine della merce che fruisce della denominazione nel senso che viene effettuato un collegamento.

La nozione di «evocazione» non richiede, come prerequisito, che il prodotto tutelato dalla IG e i prodotti o servizi coperti dal segno contestato siano identici o simili. Ciò che deve essere rilevato, attraverso una **valutazione globale** di tutti i fattori pertinenti del caso, è che il pubblico di riferimento stabilisce un **nesso sufficientemente forte e univoco** tra il segno contestato e l'IG (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 66).

Tuttavia, come indicato al punto 4, l'ambito di applicazione della valutazione *ex officio* deve essere letto in linea con il mandato contenuto nell'articolo 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che limitano il **rifiuto dei marchi** ai prodotti vitivinicoli elencati nell'allegato VII, parte II, e ai prodotti dello stesso tipo, rispettivamente. L'articolo 36 del regolamento (UE) 2019/787 non contiene una limitazione specifica a un prodotto, ma l'Ufficio applica un approccio sistematico. Pertanto, **nel contesto dell'esame degli impedimenti assoluti**, la protezione delle IG quale prevista da tutti i regolamenti UE non può essere estesa a tutti i possibili prodotti (per ulteriori informazioni sui prodotti per i quali è possibile sollevare un'obiezione, cfr. il punto 5). Tuttavia, qualsiasi rivendicazione nei confronti di **prodotti e servizi non comparabili** può essere presentata nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE nella misura in cui si può dimostrare che il segno contestato **trarrebbe indebito vantaggio dalla notorietà del nome protetto** (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 50). Per maggiori informazioni, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Indicazioni geografiche (articolo 8, paragrafo 6, RMUE).

È importante sottolineare che l'**evocazione non viene valutata come il rischio di confusione**. Pertanto, è irrilevante che possa essere stabilito o meno un rischio di confusione per accertare se vi sia evocazione dell'IG. Come ha statuito la Corte di giustizia, può esservi «evocazione» anche in assenza di un qualunque rischio di confusione (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 68 *in fine*). Ciò che conta è, in particolare, che non si crei un'associazione di idee quanto all'origine del prodotto, né che un operatore sfrutti indebitamente la rinomanza dell'indicazione

geografica protetta (21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 45). **È necessario stabilire un nesso con il prodotto che fruisce della denominazione**. Pertanto, l'esistenza o meno dell'evocazione non sarà analizzata secondo i principi stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528.

Nel valutare l'esistenza di un nesso sufficientemente diretto e univoco, la Corte di giustizia ha ritenuto che la valutazione globale richieda di considerare i seguenti fattori.

- L'**incorporazione parziale** dell'IG all'interno del segno (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 55, 58, 66).
- Se esiste una **relazione visiva, fonetica o concettuale** tra i termini dell'IG e del segno, e quale tipo di somiglianza ne deriva:
  - ad esempio, se i termini condividono un inizio caratteristico, come Parmesan/ Parmigiano Reggiano (26/02/2008, C-132/05, Commissione contro Germania, EU:C:2008:117);
  - ad esempio, se i termini condividono radici o finali caratteristiche che non hanno un significato particolare, come in Gorgonzola/Cambozola (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115) e Verlados/Calvados (21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35);
  - ad esempio, se i termini condividono lo stesso numero di lettere o sillabe, come Gorgonzola/Cambozola (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115);
  - ad esempio quando vi è somiglianza concettuale, come tra Parmesan e Parmigiano Reggiano (26/02/2008, C-132/05, Commissione contro Germania, EU:C:2008:117, § 47); ciò include le situazioni in cui esiste una somiglianza concettuale ma non sussiste una similarità visiva o fonetica (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 56).
- **Il livello di somiglianza dei prodotti in questione** (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 66), compreso l'effettivo aspetto fisico (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 27) o gli ingredienti e il sapore dei prodotti tutelati dal MUE e dall'IG. Il fatto che i prodotti siano comparabili non porta automaticamente, di per sé, all'evocazione dell'IG. Tuttavia, se i prodotti interessati sono identici, questo è un elemento a sostegno dell'evocazione (cfr. il punto 4.2).
  - Ad esempio, l'espressione «POLISH TASTE» per *vodka* evoca l'IG «Polish vodka». Tuttavia, l'Ufficio ritiene che l'espressione «POLISH TASTE» per *whisky* non evochi l'IG «Polska Wódka / Polish Vodka», considerando le differenze tra il whisky e la vodka. In altri termini, tenendo conto delle differenze tra il whisky e la vodka (ad esempio caratteristiche, ingredienti e sapore differenti) e del fatto che l'IG «Polska Wódka / Polish Vodka» non è interamente riprodotta nel marchio, i consumatori di riferimento non stabiliranno un collegamento tra una bottiglia di whisky commercializzata con il marchio «POLISH TASTE» e la vodka protetta dall'IG «Polska Wódka / Polish Vodka».
  - Analogamente, l'espressione «M. MÜLLER — ECHTE BAYERISCHE QUALITÄT VON BODENSEE» [M. Müller — Genuina qualità bavarese del Lago di Costanza] per *carni bovine* evoca l'IG «Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern» (carne bovina della Baviera). Tuttavia, l'Ufficio ritiene che la stessa

espressione per *pollame* non evocherà l'IG «Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern». L'Ufficio considera infatti che, benché i prodotti in questione siano tutti «a base di carne», i consumatori di riferimento non stabiliranno un collegamento tra la carne di pollame commercializzata con il marchio «M. MÜLLER — ECHTE BAYERISCHE QUALITÄT VON BODENSEE» e la carne bovina protetta dalla designazione «Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern», laddove si considerino le differenze tra la carne bovina e la carne di pollame nonché il fatto che l'IG «Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern» non è interamente rappresentata nel marchio.

- **Notorietà della denominazione protetta** al di là della notorietà intrinseca, e **sfruttamento della stessa**. Secondo la Corte di giustizia, il concetto di «evocazione» stabilisce una protezione ad ampio raggio che si estende a tutti gli usi che traggono indebitamente vantaggio dalla reputazione di cui gode l'IG grazie all'associazione con essa. Tale protezione estesa è coerente con l'ampia portata della protezione garantita alle IG e contribuisce alla sua realizzazione (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 50 e conclusioni dell'avvocato generale, EU:C:2021:350, § 36, 37). Tuttavia, l'Ufficio valuterà qualsiasi richiesta di risarcimento in riferimento a prodotti e servizi non comparabili nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE [cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Indicazioni geografiche (articolo 8, paragrafo 6, RMUE)].
- Il fatto che **non occorre tener conto del contesto in cui si inserisce l'elemento della valutazione** (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 60), in particolare il fatto che il MUE contenga indicazioni della vera origine del prodotto o che i cosiddetti «delocalizzatori» non siano fattori che incideranno contro una determinazione di evocazione (cfr. il punto 4.4 et seq.).

Esempi in cui è stata riscontrata evocazione

IG	MUE	Spiegazione
SCOTCH WHISKY (PGI-GB-01854)	 (MUE n. 15 420 607)	Il nome del paese Scozia è un sostantivo che evoca l'aggettivo «Scotch», che fa parte dell'IG «Scotch Whisky».

Λυγουριό Ασκληπιείου / LYGOURIO ASKLIPIOU (PDO-GR-0050)	ASKLEPIOS (MUE n. 15 510 721)	Il termine «ASKLIPIOU», che fa parte della DOP «Λυγουριό Ασκληπιείου / Lygourgio Asklipiou», è la forma al caso genitivo del nome «ASKLEPIOS» (o «ASKLIPIOS») al nominativo, che appare nel MUE contestato. Il genitivo indica, tra l'altro, origine e possesso e, in questo caso, evoca la DOP. L'elemento figurativo è una ripetizione visiva del termine dato che consiste in una tipica rappresentazione dell'antica divinità greca Esculapio.
PORC DE NORMANDIE (PGI-FR-0192) **VOLAILLES DE NORMANDIE** (PGI-FR-0154) **CAMEMBERT DE NORMANDIE** (PDO-FR-0112)	Coeur de Normandy (MUE n. 17 772 401)	Il termine Normandy sarà collegato al termine francese «Normandie»
CHAMPAGNE (PDO-FR-A1359)	CHAMPAGNERON (MUE n. 17 962 122)	L'elemento denominativo del marchio può essere considerato foneticamente e visivamente simile al termine Champagne e dovrà essere valutato per l'evocazione.
IRISH POTEEN / IRISH POITÍN (PGI-IE+GB-02080) **IRISH WHISKEY / UISCE BEATHA EIREANNACH / IRISH WHISKY** (PGI-IE+GB-01897) **IRISH CREAM** (PGI-IE+GB-02057)	**Irish Monk** (MUE n. 017 496 308)	Il riferimento a «Irish», come appare in questo marchio, dovrà essere valutato per l'evocazione rispetto alle IG registrate che contengono lo stesso termine.

TIERRA DEL VINO DE ZAMORA (PDO-ES-A0634)	(MUE n. 17 009 127)	Il termine Zamora è chiaramente visibile sia nell'IG che nel marchio, e dovrà essere effettuata una valutazione dell'evocazione.

Esempi in cui non è stata riscontrata evocazione

IG	**MUE**	**Spiegazione**
VINHO VERDE (PDO-PT-A1545)	VERDI MUE n. 15 080 278	A causa del chiaro significato concettuale della denominazione «VERDI», il pubblico di riferimento non sarà indotto a credere che la suddetta denominazione descriva la DOP in questione. Nel presente caso, l'esistenza di una correlazione parziale tra i termini «VERDI» da una parte e «VERDE» dall'altra non è sufficiente a compensare il fatto che il consumatore dei prodotti in questione percepirà il segno «VERDI» come un chiaro riferimento al compositore italiano di musica d'opera. (06/04/2017, R 1972/2016-5, VERDI, § 12, 14)

CAPE GIRARDEAU COUNTY (OZARK MOUNTAIN) (IG Paese terzo) (Stati Uniti d'America)	MUE n. 16 081 614	Il marchio contiene il termine «craft beer». Pertanto, è improbabile che venga percepito come un'evocazione di un'IG relativa al vino. Inoltre, lo stesso termine «Cape» non è, di per sé, la parte significativa della IG. Pertanto, per evocare l'IG, è necessario il riferimento all'altra parte geograficamente significativa della IG (ad esempio «Girardeau»).
ROSÉE DES PYRÉNÉES CATALANES (PGI-ES+FR-1343)	MUE n. 17 371 063	Il fatto che il marchio contenga il termine generico «rosée» non comporta di per sé un'evocazione dell'IGP citata.
LAVILLEDIEU (PGI-FR-A1136)	Laville Pavillon MUE n. 10 961 785	Il mero riferimento a Laville non è sufficiente per suscitare nella mente del pubblico un nesso con l'IGP «Lavilledieu». Poiché il nome di molti comuni inizia con «Laville», questo termine è comunemente usato e non è possibile stabilire un collegamento diretto con alcun particolare prodotto IG.
ISOLA DEI NURAGHI (PGI-IT-A1140) **S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO** (PDO-IT-A0629)	MUE n. 17 626 664	«ISOLA BIANCA» corrisponde all'inglese «WHITE ISLAND». Sebbene «ISOLA» figuri nelle IG «Isola dei Nuraghi» e «S. Anna di Isola Capo Rizzuto», il termine «ISOLA» non può di per sé evocare tali IG poiché il termine «ISOLA» è un termine di uso comune che si riferisce principalmente a un'isola in quanto tale.

PORTOFINO / GOLFO DEL TIGULLIO - PORTOFINO (PDO-IT-A0355)	 MUE n 17 960 157	Il marchio contiene il termine «gin». Pertanto, è improbabile che venga percepito come un'evocazione di una DOP relativa al vino. Il MUE è accettabile in quanto l'unità logica e concettuale si traduce in gin di Portofino, il che impedisce l'evocazione della DOP, poiché emerge una nuova unità concettuale distinta per il pubblico europeo.

4.3 Altre indicazioni che possono indurre in errore e prassi

L'articolo 103, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'articolo 21, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2019/787 e l'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1151/2012 proteggono le DOP/IGP contro un certo numero di indicazioni false o ingannevoli circa l'origine, la natura o le qualità essenziali del prodotto.

Nella sentenza «Scotch Whisky» la Corte di giustizia (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, §§ 61-71) ha affrontato la questione delle indicazioni ingannevoli. A tal riguardo vanno presi in considerazione due aspetti:

- un'indicazione può essere considerata ingannevole se comprende informazioni, anche sotto forma di testo o di un'immagine, che siano **idonee a fornire informazioni** in merito alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto (§ 66);
- non si deve tener conto del **contesto** in cui viene usata l'indicazione potenzialmente ingannevole (§ 63).

Pertanto l'Ufficio dovrà stabilire se un'indicazione (un elemento nel marchio) sia «tale da indurre in errore sull'origine [del prodotto]» (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 66-67), sulla natura o sulle qualità essenziali del prodotto (20/12/2017, C-393/16, CHAMPAGNE, EU:C:2017:991, § 64).

Data l'intrinseca difficoltà di individuare e valutare tali possibili indicazioni, l'Ufficio si affiderà principalmente alle osservazioni di terzi.

Nondimeno, occorre rammentare che questa situazione di «indicazioni e pratiche che possono indurre in errore» riguarderà principalmente i casi in cui il termine/ l' «indicazione» sono già stati valutati nell'ambito dell'esame degli impedimenti assoluti per quanto riguarda l'uso, l'usurpazione, l'imitazione o l'evocazione. Come concluso dalla Corte di giustizia nella causa «CHAMPAGNE», l'uso di una DOP «Champagne»

potrebbe rientrare simultaneamente nell'«uso» ed essere considerato un'«indicazione ingannevole» (20/12/2017, C-393/16, CHAMPAGNE, EU:C:2017:991, § 53, 63).

4.4 Ulteriori considerazioni

Nell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, il semplice fatto che l'IG sia usata in traduzione o che nel MUE vi sia un «delocalizzatore» sarà considerato irrilevante. I regolamenti UE in materia di IG definiscono tali «usi» chiaramente ed esplicitamente come vietati. È ugualmente irrilevante dove si trovi la sede legale del richiedente allo scopo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. Inoltre, l'argomentazione secondo cui l'IG non è nota al pubblico di riferimento non può prevalere su un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

4.4.1 Traduzioni

La protezione conferita a un'IG si applica «anche se» l'indicazione protetta è usata in forma tradotta. Pertanto è irrilevante che la denominazione controversa sia o meno la traduzione esatta dell'IG protetta (26/02/2008, C–132/05, Commission v Germany, EU:C:2008:117, § 47).

IG	MUE	Spiegazione
BOURGOGNE (PDO-FR-A0650)	 MUE n. 2417269	«Borgoña» è la traduzione spagnola della DOP francese «Bourgogne».
PÂTES D'ALSACE (PGI-FR-0324)	**ALSATIAN PASTA** (esempio di fantasia)	Un MUE contenente l'espressione «Alsatian Pasta» sarà considerato un «uso» dell'IGP «Pâtes d'Alsace».

I marchi che consistono in questi termini tradotti devono essere respinti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e j), RMUE, anziché esclusivamente ai sensi della lettera c) di detto articolo.

Da un lato, da tale considerazione discende che il richiedente o il titolare non può far valere a propria difesa il fatto che una denominazione controversa contenuta in un MUE sia la traduzione di un'IG protetta. Dall'altro, ciò comporta che l'Ufficio solleverà obiezioni contro traduzioni di IG **soltanto nella misura in cui** la traduzione equivale all'uso, all'usurpazione o all'evocazione di un'IG. Di conseguenza, non sarà sollevata alcuna obiezione se la traduzione in questione non suscita un collegamento sufficientemente chiaro e diretto nella mente del consumatore ad un prodotto la cui denominazione è protetta.

Ad esempio, «TORO» è una DOP spagnola per vini della regione di Toro, ma l'Ufficio non solleverà obiezioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, contro il termine «BULL» solo perché è l'equivalente inglese del termine spagnolo «TORO». Questo perché il consumatore europeo farà sempre riferimento al vino come vino TORO (non sarà mai il vino «bull», neanche per gli anglofoni). Una volta tradotto, il riferimento geografico e pertanto il collegamento con il particolare prodotto si perde immediatamente, in quanto, in questo caso particolare, il termine «toro» non trasmetterebbe alcun collegamento con la DOP «Toro».

4.4.2 Uso di delocalizzatori

Ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 2019/787 e dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, le IG sono protette «anche se [...] il nome protetto [...] è accompagnato da espressioni quali "stile", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" [...] o simili».

Pertanto, il fatto che l'IG riprodotta o evocata nel MUE sia accompagnata da tali espressioni non esclude l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

In altri termini, **anche se il pubblico viene in tal modo informato circa la vera origine del prodotto, sarà comunque sollevata un'obiezione** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. Ciononostante, il marchio sarà **ingannevole** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, dal momento che vi è contraddizione tra i prodotti (limitati all'IG specifica) e il messaggio trasmesso dal marchio (che i prodotti non sono «autentici» prodotti IG), il che condurrà così necessariamente a un'ulteriore obiezione ai sensi dell'articolo citato.

DOP/IGP	**MUE** **(esempi di fantasia)**	**Spiegazione**
RIOJA (PDO-ES-A0117)	**RIOJA STYLE RED WINE**	Un MUE che contenga un'espressione come «Rioja Style Red Wine» sarà considerato inaccettabile anche se trasmette l'idea che il prodotto in questione non è un «autentico» vino Rioja DOP.

Φέτα / FETA (PDO-GR-0427)	**GREEK STYLE PLAIN FETA** **ARABIAN FETA**	Un MUE che contenga espressioni come «Greek Style Plain Feta» o «Arabian Feta» sarà considerato inaccettabile anche se trasmette l'idea che il prodotto in questione non è un «autentico» *formaggio* Φέτα / Feta DOP.

4.4.3 Ubicazione della sede legale del richiedente

L'ubicazione della sede legale del richiedente è irrilevante per valutare l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. L'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 stabiliscono che le IG possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare. Pertanto, a condizione che i prodotti siano conformi al disciplinare dell'IG in questione (aspetto garantito limitando i prodotti in modo opportuno), **l'ubicazione della sede legale del richiedente indicata nella domanda di MUE è irrilevante**. Per esempio, una società avente sede legale in Polonia può possedere un vigneto situato in Spagna, che produce *vino* nel rispetto del disciplinare di produzione tutelato dalla DOP «Ribera del Duero». Analogamente, una società con sede legale in Lituania può possedere una fabbrica ubicata in Spagna, che elabora prodotti conformi alla IGP «Chorizo de Cantimpalos».

4.4.4 IG sconosciute al pubblico

Qualsiasi argomentazione secondo cui l'IG protetta riprodotta nel MUE o da esso evocata è sconosciuta al pubblico di riferimento o non gode di notorietà deve essere respinta in quanto irrilevante. Ciò vale in particolare perché la notorietà di un'IG non è un presupposto per la sua protezione (02/02/2017, T-510/15, TOSCORO, EU:T:2017:54, § 48). L'interpretazione da dare è quella di una protezione assoluta conferita a qualsiasi denominazione di IG registrata. La premessa di base della valutazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è che tutte le IG registrate sono, di fatto, note al pubblico di riferimento in quanto IG.

Ciò deriva, in termini ancora più fondamentali, anche dalla funzione essenziale di un'IG, che consiste nel garantire ai consumatori l'origine geografica dei prodotti e le qualità specifiche che sono loro intrinseche (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 147). Per maggiori informazioni sulla notorietà intrinseca di un'IG in termini di qualità, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Indicazioni geografiche (articolo 8, paragrafo 6, RMUE). La Corte di giustizia ha già confermato che il sistema di registrazione delle IG «è volto non solo a contribuire […] alla

prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza, ma altresì al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori». Pertanto, ciò di cui l'Ufficio terrà conto è la presunta reazione/aspettativa di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (21/01/2016, C-75/15, Verlados, EU:C:2016:35, § 24-25).

4.5 Limiti all'ambito di protezione

4.5.1 Elementi ai quali non sarà conferita protezione

Se un'IG contiene più di un elemento del suo nome (ossia l'indicazione di un tipo di prodotto e il riferimento geografico, o una varietà di uva e il riferimento geografico), alcuni dei quali sarebbero considerati **descrittivi o generici**, , la protezione non si estende all'elemento descrittivo/generico [cfr. l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 *in fine* e la sentenza del 12/09/2007, T-291/03, Grana Biraghi, EU:T:2007:255, § 58, 60].

4.5.1.1 Elementi descrittivi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE

Nessuna obiezione sarà sollevata per il semplice fatto che un MUE contenga un elemento descrittivo che costituisce parte di un'IG. Ne sono esempi, fra l'altro, le IG «Maçã de Alcobaça» (ove «maçã» è il termine portoghese per mela) e «Jambon d'Ardenne» (ove «jambon» è il termine francese per prosciutto).

Quando la natura descrittiva di un elemento in un'IG può essere determinata dalle definizioni di un dizionario standard, il punto di vista del pubblico nel paese di origine dell'IG è determinante. Per esempio, è sufficiente che il termine «maçã» sia percepito dai consumatori di lingua portoghese come termine che denota un frutto per giungere alla conclusione che esso è descrittivo, indipendentemente dal fatto che possa essere compreso da altre parti del pubblico nell'Unione europea.

Per contro, qualora nessuna definizione possa essere trovata in un dizionario standard ben noto, la natura descrittiva del termine in questione deve essere valutata secondo i criteri stabiliti dalla Corte, come ad esempio la pertinente legislazione nazionale e dell'UE, il modo in cui il termine viene percepito dal pubblico e le circostanze relative alla commercializzazione del prodotto in questione (26/02/2008, C-132/05, Commissione vs Germania, EU:C:2008:117; 12/09/2007, T-291/03, Grana Biraghi, EU:T:2007:255).

4.5.1.2 Termini generici ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012

A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1151/2012, «termini generici» sono «i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione».

I termini «camembert» e «brie» sono stati citati come esempi di termini generici dalla Corte di giustizia (26/02/2008, C-132/05, Parmigiano Reggiano, EU:C:2008:117, § 36). Cfr. le DOP «Camembert de Normandie» (PDO-FR-0112), «Brie de Meaux» (PDO-FR-9110) e «Brie de Melun» (PDO-FR-0111).

Altri esempi sono «cheddar» e «gouda» (cfr. regolamento (CE) n. 1107/96, note in calce alle DOP «West Country farmhouse Cheddar cheese» e «Noord-Hollandse Gouda»).

Se i termini sono stati dichiarati «generici» dall'apparato giudiziario o legislativo dell'UE, non saranno sollevate obiezioni. I seguenti riferimenti a «formaggi» sono considerati generici nell'UE: brie, camembert, cheddar, edam, emmental e gouda (cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_96_153).

IG	MUE
(nessuna, perché «camembert» non è un'indicazione geografica, bensì un termine generico)	(MUE n. 7 389 158)

4.5.2 Termini comunemente utilizzati in commercio

Inoltre, se un'IG contiene o evoca un termine **comunemente utilizzato in commercio** (e **non** protetto come **menzione tradizionale di *vino* o come specialità tradizionale garantita**) per designare i prodotti interessati, non si devono sollevare automaticamente obiezioni contro marchi che si riferiscono a detto termine (ad es. «Torre», cfr. la sentenza del 18/12/2008, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/T-287%2F06T-287/06https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/T-287%2F06, Torre Albéniz, EU:T:2008:602, § 58; 11/07/2006, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/T-247%2F03T-247/03https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/T-247%2F03, Torre Muga, EU:T:2006:198, § 57). In particolare, l'Ufficio valuterà se, includendo i termini nel segno, l'immagine richiamata alla mente del consumatore è quella del prodotto la cui denominazione è protetta.

IG	MUE	Spiegazione

CASTELLÓ (PGI-ES-A1173) per *vini*	**CASTELL DE LA BLEDA** per *vini* MUE n. 14 202 808	Nel settore dei vini, il termine «castello» (senza accento) è usato frequentemente. Si ritiene che il termine «CASTELL» non costituisca, in senso stretto, un'evocazione della IGP in questione. Sebbene si riconosca che la differenza sta solo in una lettera, termini come «castillo/castello», «torre» ecc. sono usati comunemente nella presentazione dei vini. Alla luce di ciò, è improbabile che i consumatori associno il MUE in questione con i vini protetti in virtù dell'IGP. È anzi più probabile che facciano prima un'associazione immediata con un termine comune nella commercializzazione dei vini.

IG	MUE	Spiegazione
CAVA (PDO-ES-A0735) per *vini*	 MUE n 11 345 824 per *vini*	**T-774/16** **(12/07/2018, EU:T:2018:441, § 37-67)** Il riferimento a «CAVE» nel marchio non susciterà un collegamento con la DOP «CAVA» perché, considerando gli altri elementi del marchio e, in particolare, il significato intrinseco dei termini «CAVA/CAVE» in spagnolo e francese in quanto riferiti a «cantina di vini», l'evocazione della DOP «CAVA» non è possibile sulla scorta di una valutazione globale.

4.5.3 Unità logica e concettuale

Non dovrebbero essere sollevate obiezioni a causa della semplice presenza di un'IG in una domanda di marchio se tale marchio, considerato nel suo insieme, costituisce un'unità logica e concettuale il cui significato, in relazione ai prodotti in questione, non evoca né imita l'IG anteriore.

La stessa Corte di giustizia ha confermato che si dovrebbe tener conto «degli eventuali elementi che possano indicare che la similarità visiva e fonetica tra le due denominazioni non è frutto di circostanze fortuite» (21/01/2016, C-75/15, Verlados, ECLI:EU:C:2016:35, § 39-40). Pertanto, la similarità tra termini può essere un puro caso in quanto l'uso di un termine può essere giustificato dal punto di vista linguistico, indipendentemente dalla sua similarità con l'IG registrata. Ad esempio, talune parole in lingue differenti possono avere un'apparenza visiva o fonetica simile, ma nessun altro elemento in comune a causa del loro significato intrinseco.

Nel valutare il possibile uso/la possibile evocazione di un'IG all'interno di un MUE, si terrà conto del fatto che alcune IG possono avere un significato intrinseco differente dal riferimento a un luogo geografico.

Sulla base dei criteri su indicati, è improbabile che un'IG che coincide con **cognomi o nomi di famiglia**, se usata in combinazione con altri elementi, ricordi al consumatore di riferimento il prodotto protetto dalla corrispondente IG. Anche in questo caso, non si dovrebbero sollevare automaticamente obiezioni solo a causa della presenza nel marchio di un termine di un'IG. Ad esempio, il termine «Leon» è incluso nella DOP «Tierra de León» e nell'IGP «Castilla y León», entrambe per *vini*. Tuttavia, in combinazione con un nome, è più probabile che sia percepito come un nome di famiglia piuttosto che come un'indicazione geografica di origine (25/04/2012, R 2274/2011-4, MICHEL LEON).

Il termine «Lorenzo» è incluso nella DOP «Castel San Lorenzo» per *vini*. Tuttavia, in combinazione con altri elementi, è più probabile che sia percepito come nome piuttosto che come indicazione geografica di origine. Cfr. MUE 14 095 228 Organic Casa Lorenzo (fig.).

La valutazione deve tenere conto della percezione da parte del pubblico di riferimento in relazione alle unità logiche e concettuali, che non dovrebbero essere analizzate artificiosamente.

In un caso riguardante un conflitto tra la domanda di marchio «PORT CHARLOTTE» per *whisky* e la DOP anteriore «Porto / Port / vinho do Porto / Port Wine / vin de Porto / Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn», nell'ambito di una sentenza confermata dalla Corte di giustizia, il Tribunale ha sostenuto che il segno «PORT CHARLOTTE», letto nel suo complesso come un'unità logica e concettuale, sarebbe inteso dal pubblico di riferimento come la denominazione di un porto avente il nome di una persona chiamata Charlotte, senza che sia stabilito un nesso diretto con la DOP «Porto / Port / vinho do Porto / Port Wine / vin de Porto / Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn». Anche se il termine «port» fa parte integrante del marchio contestato, il consumatore medio, supponendo che sia di origine portoghese o che parli la lingua portoghese, allorché si

troverà di fronte a un *whisky* con tale marchio, non lo assocerà a un vino di Porto che gode dalla denominazione di origine in questione (18/11/2015, T-659/14, PORT CHARLOTTE, EU:T:2015:863, § 71; 14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 124).

In taluni casi, anche i prodotti richiesti potrebbero avere un ruolo determinante.

L'approccio basato sull'«unità logica e concettuale» non farà sollevare obiezioni negli esempi come quelli proposti di seguito.

IG	MUE	Spiegazione
ALBA (PDO-IT-A1063) per *vini*	DANIEL ALBA B O D E G A S MUE n 14 955 736 per *vini*	Il riferimento ad «ALBA» nel marchio non farà sorgere un collegamento con la DOP «ALBA» perché, considerando gli altri elementi del marchio e in particolare il nome «Daniel», è probabile che sia inteso come cognome.

IG	MUE	Spiegazione

PORTO / PORT / VINHO DO PORTO / PORT WINE / VIN DE PORTO / OPORTO / PORTVIN / PORTWEIN / PORTWIJN (DOP-PT-A1540) per *vini*	**PORT CHARLOTTE** MUE n. 5 421 474 per *whisky*	**C-56/16 P** (14/09/2017, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 115-116, 124) § 115 «L'incorporazione in un marchio di una denominazione protetta in forza del regolamento (CE) n. 1234/2007, quale la denominazione di origine «port», non può infatti essere considerata come tale da sfruttare la notorietà di tale denominazione di origine, ai sensi dell'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), punto ii), di detto regolamento, qualora tale incorporazione non induca il pubblico pertinente ad associare tale marchio o i prodotti per i quali quest'ultimo è registrato con la denominazione di origine in questione o il prodotto vitivinicolo per il quale essa è protetta». § 116 «[…] che il segno «PORT CHARLOTTE», in quanto composto dal termine «port» e dal nome Charlotte, sarà percepito come un'unità logica e concettuale dal pubblico pertinente come riferimento a un porto, ossia un luogo situato lungo la costa o la riva di un fiume, al quale è associato un nome, il quale costituisce l'elemento più importante e più distintivo del marchio contestato. Secondo il Tribunale, il pubblico pertinente non percepirà, in tale segno, alcun riferimento geografico al vino di Porto che gode della denominazione di origine di cui trattasi». § 124 «Il Tribunale, senza commettere errori di diritto, ha applicato il criterio essenziale che deriva da tale giurisprudenza, statuendo, al punto 76 della sentenza impugnata, che, quanto alle considerazioni di cui al punto 71 della stessa sentenza, anche se il termine «port» fa parte integrante del marchio contestato, il consumatore medio, supponendo che sia di origine o di lingua portoghese, allorché si troverà di fronte a un whisky con tale marchio, non lo associerà a un vino di Porto che gode della denominazione di origine in questione».

IG	MUE	Spiegazione

PENISOLA SORRENTINA (PDO-IT-1546) per *olio d'oliva* **LIMONE DI SORRENTO** (PGI-IT-0098) per *limoni*	MUE n. 17 887 237 per prodotti delle Classi 29, 30 e per servizi nella Classe 35	Il MUE è accettabile perché l'unità logica e concettuale si traduce come «Latteria del Sorrento», che preclude l'evocazione delle due IG e costituisce un'unità concettuale nuova e distinta per il pubblico italiano. Per la parte di pubblico che non comprende questa unità, vi sono altri elementi del marchio che si differenzieranno nettamente da quelli delle due IG, con il risultato che non vi sarà alcuna evocazione.

4.5.4 Nomi di paesi e regioni

Esiste una serie di IG per *bevande spiritose* in cui la parte geografica significativa dell'IG **fa riferimento a un paese intero**, ad esempio: *«Polska Wódka / Polish Vodka»; «Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland»; «Svensk Vodka / Swedish Vodka»; «Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka»; «Estonian Vodka»; «Brandy italiano»; «Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky».*

Tali IG sono meritevoli della protezione conferita dal regolamento (UE) 2019/787. Tuttavia, l'Ufficio ritiene che la parte geografica delle IG sia indissolubilmente collegata agli altri elementi dell'IG. In tal senso, la protezione delle IG non si estende automaticamente ai divieti dell'uso del nome del paese o del suo aggettivo per **qualsiasi** bevanda spiritosa o, più ampiamente, qualsiasi bevanda alcolica.

Di conseguenza, esaminando i MUE richiesti per i prodotti compresi nella Classe 33 *bevande alcoliche* che includono un termine riferentesi a un paese specifico (ad esempio Finlandia) o al suo aggettivo (ad esempio finlandese) in relazione al quale esiste un'IG registrata (ad esempio *«Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland»*), l'Ufficio ritiene che l'aggiunta del riferimento al paese o al suo aggettivo nel MUE evochi nel consumatore un nesso con il prodotto la cui designazione è protetta soltanto per **prodotti della stessa categoria** (ad esempio *vodka*) e non con prodotti comparabili.

IG	MUE	Spiegazione

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland (PGI-FI-02040)	**FINNISH TASTE** (fig.) per *bevande alcoliche* (esempio di fantasia)	Il MUE è accettabile per la *«Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland» (IG) vodka; bevande a base di «Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland» (IG) vodka* e per qualsiasi altra bevanda alcolica **specifica**, ad esempio: - *«Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland» (IG) vodka; bevande a base di «Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland» (IG) vodka*; *whisky*. - *bevande alcoliche, tranne vodka e bevande a base di o contenenti vodka.* La seguente limitazione, tuttavia, **non è accettabile**: *«Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland» (IG) vodka; altre bevande alcoliche*. Il riferimento ad «altre bevande alcoliche» includerebbe vodka non conforme al disciplinare dell'IG.

Esistono anche nomi di IG che, ad esempio, tutelano lo stesso tipo di prodotto e i cui nomi si riferiscono ad aree differenti di una regione più ampia.

IG	**MUE**	**Spiegazione**

Alpes-de-Haute-Provence (PGI-FR-A1115) **Coteaux d'Aix-en-Provence** (PDO-FR-A0159) **Coteaux Varois en Provence** (PDO-FR-A0725) **Côtes de Provence** (PDO-FR-A0392) **Les Baux de Provence** (PDO-FR-A0272) Tutti per *vini*	**Memories of Provence** per *bevande alcoliche* (esempio di fantasia)	Non sarà sollevata alcuna obiezione perché sarebbe difficile stabilire un nesso sufficientemente diretto e univoco con un determinato *vino*. La realtà del mercato dimostra che molti prodotti (in questo esempio, altri *vini)* sono prodotti all'interno di una particolare regione, ma non tutti i riferimenti a una particolare regione vanno considerati come l'uso di riferimenti a un'IG.

IG	MUE	Spiegazione
Huile d'olive de Haute-Provence (PDO-FR-0110) **Huile d'olive d'Aix-en-Provence** (PDO-FR-9111) Entrambi per *oli d'oliva*	**Taste of Provence** richiesti per *oli commestibili* (esempio di fantasia)	Non sarà sollevata alcuna obiezione perché sarebbe difficile stabilire un nesso sufficientemente diretto e univoco con un determinato *olio d'oliva*. La realtà del mercato dimostra che molti prodotti agricoli (in questo esempio, altri *oli d'oliva)* sono prodotti in una particolare regione, ma non tutti i riferimenti a una particolare regione vanno considerati come l'uso di riferimenti a un'IG.

Qualora un MUE comprenda un elemento che fa semplicemente riferimento a una regione più vasta, in linea di principio non sarà sollevata alcuna obiezione perché sarebbe difficile stabilire un nesso sufficientemente diretto e univoco con un particolare prodotto. La realtà del mercato dimostra che molti prodotti agricoli sono prodotti in una particolare regione, ma non tutti i riferimenti a una particolare regione vanno considerati come l'uso di riferimenti a un'IG. Nondimeno, ciò non preclude che sia sollevata un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, a seconda degli altri elementi presenti nel MUE.

Alcuni degli esempi potrebbero comprendere riferimenti quali «Agricoltori di Toscana» o «Biodiversità di Sicilia», laddove l'uso di «Toscana» e «Sicilia» va inteso come un

mero riferimento geografico alla regione e non a un'IG qualificata, che indicherebbe un prodotto specifico.

Secondo la giurisprudenza, [il criterio secondo il quale] «una qualsivoglia associazione con l'indicazione geografica protetta o con la relativa zona geografica, non può essere accolto [come giustificazione per un'obiezione], in quanto esso non attesta un nesso sufficientemente diretto ed univoco tra tale elemento e tale indicazione» (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53). Qualora in un MUE fosse presente un simile elemento, esso sarebbe considerato un mero riferimento alla provenienza geografica, ma non a un'IG.

Per l'uso di «termini geografici» cfr. Direttive, parte B, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 4, Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE).

4.6 Marchi in conflitto con due o più IG

In alcuni casi, una domanda di MUE può costituire un uso o un'evocazione di più di una IG contemporaneamente. Ciò è probabile che si verifichi quando la domanda di MUE contiene un elemento (non generico) che appare in più di una IG.

In questi casi, purché la domanda di MUE copra i prodotti pertinenti, si deve sollevare un'obiezione per tutte le IG.

1. In caso di uso/evocazione di due o più IG relative ad **aree geografiche chiaramente distinte, indipendentemente dai prodotti dell'IG, la limitazione dei prodotti non sarà possibile e la domanda sarà respinta.**
2. In caso di uso/evocazione di due o più IG relative ad **aree geografiche coincidenti e di prodotti identici**, l'obiezione può essere superata (nella misura ammessa dai pertinenti regolamenti UE) limitando i prodotti all'area geografica più piccola (ad esempio, nel settore vinicolo è comune trovare aree geografiche più piccole protette come IG all'interno di un'area geografica più grande che è anch'essa un'IG). In tali casi, la limitazione a «un'IG più piccola» non sarà considerata in conflitto con l'altro riferimento geografico poiché, secondo le norme in materia di etichettatura, nell'etichetta possono coesistere entrambi i riferimenti. L'Ufficio chiederà sempre al richiedente di fornire giustificazioni in simili casi. Se i prodotti sono diversi, l'obiezione può essere superata limitando i prodotti alle rispettive IG qualora siano stabiliti l'uso e/o l'evocazione.
3. In caso di uso di due o più IG relative alla **stessa area geografica**, l'obiezione può essere superata limitando i prodotti alle rispettive IG ed eliminando i prodotti ingannevoli. Se due o più IG si riferiscono allo stesso prodotto, il richiedente può essere autorizzato a limitare i prodotti a una, a molte o a tutte le IG.

Esempi di situazione n. 1

IG	MUE	Spiegazione
RIOJA (PDO-ES-A0117) **SANTIAGO** (IGP cilena) entrambi per *vini*	**RIOJA SANTIAGO** MUE n 8 237 224 per *vini* nella Classe 33	RIOJA SANTIAGO (28/04/2010, R 53/2010-2) Il marchio richiesto si compone dei termini «RIOJA» e «SANTIAGO», ognuno dei quali coincide con una DOP di *vini*, il primo (RIOJA) protetto dall'Unione europea e il secondo (SANTIAGO), un'indicazione geografica di un *vino* originario del Cile, protetto nell'ambito di un accordo bilaterale tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile. Non è possibile accettare alcuna limitazione che includa *vino* originario del territorio di una delle due denominazioni d'origine poiché una tale limitazione esclude automaticamente *vini* originari dell'altra denominazione di origine, il che significa inevitabilmente che il marchio richiesto indurrà in confusione. Per lo stesso motivo, una limitazione ipotetica dell'elenco di prodotti al *vino* della zona geografica coperta da una delle denominazioni di origine, per esempio «*vini* della denominazione di origine Rioja e *vini* della denominazione di origine Santiago, rientranti nella Classe 33, sarebbe coperta dal divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, in quanto il marchio identificherebbe inevitabilmente – e in modo confuso – *vini* con origine geografica diversa da quella delle rispettive denominazioni di origine incluse nel marchio. Prevenire una tale eventualità è lo scopo principale di tale articolo.

IG	MUE	Spiegazione
MOJAMA DE BARBATE (PGI-ES-01211) **MOJAMA DE ISLA CRISTINA** (PGI-ES-01210) Entrambi per *mojama*	MUE n. 16 842 254 per *mojama* nella Classe 29	«Mojama de Barbate» e «Mojama de Isla Cristina» sono due IGP diverse per «mojama»; la differenza principale è l'origine geografica (Cádiz e Huelva, rispettivamente). Non è possibile accettare alcuna limitazione che comprenda «mojama» proveniente dal territorio di una delle due IGP perché tale limitazione esclude automaticamente «mojama» proveniente dal territorio dell'altra IGP, con la conseguenza inevitabile che il marchio richiesto creerebbe confusione.

Esempi di situazione n. 2

IG	MUE	Spiegazione
CÔTES DU RHÔNE (PDO-FR-A0325) **VACQUEYRAS** (PDO-FR-A0151) Entrambi per *vino*	CRU DES CÔTES DU RHÔNE VACQUEYRAS MUE n. 17 917 599 per *vini* nella Classe 33	È possibile introdurre una limitazione per l'IG più piccola. Il pubblico non sarà indotto in errore quanto all'origine geografica dei prodotti perché tale limitazione è ammessa dalle norme in materia di etichettatura. Il MUE è stato registrato con la seguente limitazione: Classe 33: *Vino conforme al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Vacqueyras»*. È accettabile anche la limitazione *vino conforme al disciplinare dell'IG «Vacqueyras»*.

Esempi di situazione n. 3

IG	MUE	Spiegazione
TORO (PDO-ES-A0886) per *vino* **QUESO ZAMORANO** (PDO-ES-0089) per *formaggi*	**TORO ZAMORANO** (di fantasia) per *vini* nella Classe 33 e *formaggi* nella Classe 29	Toro è una regione nella provincia di Zamora. Il segno riproduce nella sua interezza la DOP «Toro» e usa parte della DOP «Queso Zamorano». Si deve introdurre una limitazione sia per *«Toro» (IG) vino* sia per il *«Queso Zamorano» (IG) formaggio*.

IG	MUE	Spiegazione
Sobrasada de Mallorca (PGI-ES-0097) per *salsicce* **Ensaimada de Mallorca / Ensaimada mallorquina** (PGI-ES-0277) per *pasticceria*	**MALLORCA SUN** (di fantasia) per *carne, uova e latte* nella Classe 29 e *pane, pasticceria* nella Classe 30	Può essere introdotta una limitazione per entrambe le IG. Il pubblico non sarà indotto in errore quanto all'origine geografica dei prodotti. Classe 29: *«Sobrasada de Mallorca» (GI) salsiccia*; *uova; latte*. Classe 30: *pane, «Ensaimada de Mallorca / Ensaimada mallorquina» (IG) pasticceria.*

IG	MUE	Spiegazione
Champagne (PDO-FR-A1359) per *vino* **Ratafia champenois** (PGI-FR-02062) Per *liquore* **Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne** (PGI-FR-02063) per *acquavite di vinaccia*	**AXM CHAMPAGNE** (di fantasia) per *bevande alcoliche* nella Classe 33	La domanda può essere accettata se viene introdotta una limitazione per una o più IG. A seconda del risultato di tale limitazione, gli altri prodotti saranno valutati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE. Anche se le bevande spiritose protette dalle varie IG interessate sono comparabili tra loro, è accettabile una limitazione per ciascuna di esse, dato che la domanda include il termine comune «Champagne» o «champenois» (proveniente dalla Champagne) protetto per diversi tipi di bevande spiritose. Per esempio, Classe 33: *«Champagne» (IG) vino; «Ratafia champenois» (IG) liquore; «Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne» (IG) acquavite di vinaccia.* Se la domanda di MUE include per intero un'altra IG con il termine «Champagne» (ad es. AXM MARC DE CHAMPAGNE), può essere accettata se i prodotti sono adeguatamente limitati (unicamente a questa IG). Per esempio, Classe 33: *«Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne» (IG) acquavite di vinaccia*.

IG	MUE	Spiegazione
Prosciutto di Modena (PDO-IT-0066) per *prosciutto* **Zampone Modena** (PGI-IT-1501) per *salsicce* **Cotechino Modena** (PGI-IT-1500) per *salsicce*	**AXM MODENA** (di fantasia) per *carne* nella Classe 29	La domanda può essere accettata se viene introdotta una limitazione per una o più IG e se vengono cancellati i prodotti ingannevoli. Ad esempio, *«Prosciutto di Modena» (IG) prosciutto; «Zampone Modena» (IG) salsicce; «Cotechino Modena» (IG) salsicce*. Gli altri prodotti a base di *carne* sono eliminati. Anche se i prodotti interessati protetti da varie IG sono comparabili tra loro, può essere introdotta una limitazione per il loro insieme, dato che la domanda include il termine comune «MODENA», protetto per diversi tipi di prodotti a base di carne. Una limitazione quale *«Prosciutto di Modena» (IG) carne* non è accettabile.

IG	MUE	Spiegazione
Orujo de Galicia (PGI-ES-01914) per *acquavite di vinaccia o marc* **Licor café de Galicia** (PGI-ES-01911) per *liquore* **Licor de hierbas de Galicia** (PGI-ES-01912) per *liquore* **Aguardiente de hierbas de Galicia** (PGI-ES-01913) per *altre bevande spiritose (acquavite di vinaccia)*	**AXM GALICIA** (di fantasia) per *bevande alcoliche* nella Classe 33	Tutte le bevande spiritose sono comparabili. La domanda può essere accettata se viene introdotta una limitazione per una o più IG e se vengono cancellati i prodotti ingannevoli (ovvero tutte le altre bevande spiritose, tuttavia i *vini* sono accettabili). Per esempio, Classe 33: *«Orujo de Galicia» (IG) acquavite di vinaccia o marc; «Licor café de Galicia» (IG) liquore; «Licor de hierbas de Galicia» (IG) liquore; «Aguardiente de hierbas de Galicia» (IG) acquavite di vinaccia; vini*. Se la domanda di MUE include totalmente una delle IG con il termine «Galicia» (ad esempio AXM ORUJO DE GALICIA), può essere accettata se i prodotti sono debitamente limitati. Per esempio, Classe 33: *«Orujo de Galicia» (IG) acquavite di vinaccia o marc*.

5 Prodotti pertinenti ai sensi dei regolamenti UE

Le obiezioni sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE possono essere sollevate **solo** per prodotti specifici oggetto della domanda di MUE, vale a dire prodotti che sono identici o «comparabili» a quelli che fruiscono dell'IG. L'Ufficio non solleva obiezioni *ex officio* nei confronti di prodotti diversi.

5.1 Prodotti identici

L'identificazione dei prodotti specifici tutelati da un'IG può essere complessa.

I prodotti tutelati da un'IG protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 si riferiscono tutti al *vino*.

Per quanto riguarda le IG per le *bevande spiritose*, protette ai sensi del regolamento (UE) 2019/787 ,la categoria di prodotti tutelati corrisponde a una delle categorie di cui all'allegato I di tale regolamento (ad esempio *rum, whisky, acquavite di cereali, acquavite di vino* ecc.). Sono ulteriormente specificati nella categoria di

prodotto che appare nel registro eAmbrosia. Ad esempio, «Samané» è protetto per *acquavite di cereali*, «Eau-de-vie de Cognac / Eau-de-vie des Charentes / Cognac» per *acquavite di vino* e «Scotch Whisky» per *whisky.*

I prodotti tutelati da un'IG protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 si riferiscono principalmente ai *prodotti alimentari e bevande* delle Classi 29, 30, 31 e 32. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni. Ad esempio:

- Classe 3: *oli essenziali* (ad es. DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»);
- Classe 22: *lana* (ad es. DOP «Native Shetland Wool»);
- Classe 31: *fiori e piante ornamentali* (ad es. IGP «Vlaamse laurier») o *fieno* (ad es. DOP «Foin de Crau»).

È importante sottolineare che il prodotto tutelato dall'IG è quello specificato nella descrizione del prodotto nella pubblicazione della Gazzetta ufficiale contenente la domanda di registrazione. Nella banca dati GIview è presente un collegamento a questa pubblicazione (serie C). Questo prodotto non deve essere confuso con la classe generale di prodotti.

Ad esempio, l'IGP «Welsh Beef» tutela soltanto «carne di manzo», ma è classificata nella «Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)». Analogamente, la DOP «Pomme du Limousin» tutela soltanto «mele», ma è classificata nella «Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati». Se prodotti diversi da «carne di manzo» o «mele» siano accettabili per la registrazione è una valutazione diversa (cfr. punto 5.2).

Il richiedente può superare l'obiezione restringendo l'elenco di prodotti. Questo aspetto è spiegato con maggiori dettagli al punto 5.3.

Indipendentemente dai prodotti specifici a cui è riferita un'IG, l'Ufficio solleverà un'obiezione contro qualsiasi altro prodotto per il quale il prodotto oggetto dell'IG può essere considerato come l'**ingrediente commercialmente rilevante**.

Infine, l'Ufficio solleverà un'obiezione qualora prodotti identici costituiscano l'*oggetto specifico* di servizi quali *vendita al dettaglio, vendita all'ingrosso, importazione/ esportazione, fornitura di bevande e generi alimentari, produzione di [prodotto coperto dalla IG] per altri*. Qualsiasi obiezione e successiva limitazione dei prodotti sarà debitamente applicata ai servizi per i quali viene richiesta la protezione, qualora il MUE si riferisca agli stessi prodotti in quanto parte del suo disciplinare dei servizi.

Ad esempio, se nei propri elementi un MUE fa riferimento alla DOP «Slavonski med» (dove «med» significa «miele») e richiede la protezione per i prodotti della Classe 30 — *miele* oltre che per i servizi della Classe 35 — *servizi al dettaglio relativi al miele*, l'obiezione e la successiva limitazione a *«Slavonski med» (IG) miele* dovranno essere considerate sia per la Classe 30 sia per la Classe 35.

5.2 Prodotti comparabili

Le IG sono protette non soltanto per quanto riguarda i marchi richiesti per prodotti identici al prodotto tutelato dalle IG, ma anche, in talune circostanze, per quelli richiesti in relazione a **prodotti comparabili**.

È importante sottolineare che, **mentre la protezione dell'IG contro prodotti comparabili è automatica in situazioni di uso diretto o indiretto delle IG, non esiste tale automatismo nei casi di evocazione**. Come illustrato nel punto 4.2, occorre anche che il consumatore **stabilisca un collegamento** tra il termine utilizzato per designare il prodotto (vale a dire il marchio) e il prodotto la cui designazione è protetta. Nell'accertare il collegamento, il **livello di somiglianza dei prodotti** è uno dei fattori di cui tenere conto. Di conseguenza, è necessario valutare, in considerazione di tutti i fattori pertinenti, se nella mente del pubblico di riferimento sarà stabilito un collegamento. Per maggiori dettagli cfr. il punto 4.2.

I regolamenti UE in materia di IG contengono riferimenti a **diverse espressioni**, tutte interpretate dall'Ufficio come sinonimi di prodotti comparabili.

In particolare per i *vini*, i diversi termini utilizzati negli articoli 102, paragrafo 1, e 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (rispettivamente, «prodotti che rientrano in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II» e «prodotti comparabili») sono interpretati dall'Ufficio come sinonimi che fanno riferimento al medesimo concetto. Per facilità di riferimento, le categorie di cui alla parte II dell'allegato VII possono essere raggruppate in: i) *vino*; ii) *vino spumante*; iii) *mosto d'uva*; iv) *aceto di vino*.

Per le *bevande spiritose*, il regolamento (UE) 2019/787 non contiene tale specifica.

Per i *prodotti agricoli e alimentari*, i diversi termini utilizzati negli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1151/2012 (rispettivamente, «prodotti comparabili» e «prodotti dello stesso tipo») vengono interpretati dall'Ufficio come sinonimi che si riferiscono allo stesso concetto.

La nozione di **prodotti comparabili deve essere intesa in modo restrittivo ed è indipendente dall'analisi della somiglianza tra i prodotti conformemente al diritto in materia di marchi**. Di conseguenza, i criteri stabiliti nella sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, non devono essere necessariamente rispettati, sebbene alcuni di essi possano risultare utili. Ad esempio, dato che un'IG serve a indicare l'origine geografica e le particolari qualità di un prodotto, criteri quali la natura del prodotto o la sua composizione sono più importanti del fatto, per esempio, che le merci siano complementari.

In particolare, la Corte di giustizia dell'Unione europea (14/07/2011, C-4/10 e C-27/10, BNI Cognac, EU:C:2011:484, § 54) ha elaborato alcuni criteri per determinare se i prodotti sono comparabili, in particolare se **i prodotti presentano caratteristiche oggettive comuni quali metodo di elaborazione, aspetto fisico del prodotto o utilizzo delle stesse materie prime**.

Inoltre, **per confermare** la comparabilità dei prodotti, si può tenere conto di fattori in relazione al fatto se i prodotti corrispondono, dal punto di vista del pubblico interessato, a **occasioni di consumo ampiamente identiche o** se sono **distribuiti** attraverso le stesse reti ed assoggettati a regole di commercializzazione simili.

Sebbene non sia possibile nelle presenti Direttive elencare tutti i possibili scenari, di seguito sono riportati alcuni esempi di prodotti comparabili.

Prodotti coperti dalla DOP/IGP	**Prodotti comparabili**
Vino	Tutti i tipi di *vini* (compresi i *vini spumanti*), *il mosto d'uva,* vini aromatizzati. Cfr. la parte II dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013. *L'aceto di vino, le bevande a base di vino (*ad es. la *sangría)* non sono «prodotti comparabili», ma il vino tutelato dall'IG può essere un ingrediente commercialmente rilevante; cfr. il punto «Prodotti usati come ingredienti» che segue.
Vini aromatizzati	Tutti i tipi di vini; *vini aromatizzati* (ad es. il *vermut*). Le *bevande aromatizzate a base di vino* (ad es. la *sangría*); e *cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli* (ad. es. *cocktail di vini spumanti*) non sono «prodotti comparabili», ma il vino tutelato dall'IG può essere un ingrediente commercialmente rilevante; cfr. sotto il paragrafo «Prodotti usati come ingredienti».
Alcolici	Tutti i tipi di *alcolici.* *Le bevande a base di alcolici* non sono «prodotti comparabili», ma la bevanda spiritosa tutelata dall'IG può essere un ingrediente commercialmente rilevante; cfr. sotto il paragrafo «Prodotti usati come ingredienti».
Frutta fresca	*Frutta conservata, congelata, essiccata e cotta (gelatine, confetture, composte),* non sono «prodotti comparabili», ma il frutto tutelato dall'IG può essere un ingrediente commercialmente rilevante, cfr. sotto il paragrafo «Prodotti usati come ingredienti».

Verdura fresca	*Verdura conservata, congelata, essiccata e cotta (gelatine, marmellate)* non sono «prodotti comparabili», ma la verdura tutelata dall'IG può essere un ingrediente commercialmente rilevante, cfr. sotto il paragrafo «Prodotti usati come ingredienti».

A seconda dei prodotti specifici, il richiedente può superare un'obiezione contro prodotti comparabili restringendo l'elenco di prodotti.

5.3 Restrizioni dell'elenco di prodotti

A norma dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le IG possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un vino ottenuto in conformità del relativo disciplinare.

A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1151/2012, «le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto [*agricolo o alimentare*] conforme al relativo disciplinare».

Le obiezioni sollevate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, possono essere superate se i prodotti di riferimento sono limitati ai fini della conformità con il disciplinare dell'IG in questione.

La restrizione dei prodotti può essere un compito complesso, che può dipendere in larga misura da un esame caso per caso.

- **Prodotti identici** a quelli tutelati dall'IG devono essere limitati a tale particolare IG, facendo riferimento al suo nome, per dimostrare il riconoscimento da parte del richiedente della necessità di rispettare il disciplinare di tale particolare IG. La formulazione raccomandata dall'Ufficio è «[nome dell'indicazione geografica]» (IG) [prodotto tutelato dall'IG]. Sono tuttavia accettabili altre limitazioni, purché il richiedente identifichi chiaramente l'IG e il suo uso.

IG nel marchio dell'Unione europea	Elenco di prodotti accettabile
Slovácká (PDO-CZ-A0890)	*«Slovácká» (IG) vino*
WELSH BEEF (PGI-GB-0057)	*«Welsh Beef» (IG) carne di manzo*
TEQUILA	*«Tequila» (IG) bevanda spiritosa all'agave*

La categoria di prodotti che include quelli tutelati dall'IG deve essere limitata come segue:

- Per i vini, la limitazione deve designare vini conformi

  al disciplinare dell'IG;
- Per le bevande spiritose, la restrizione deve designare la categoria esatta del prodotto (ad es. whisky, rum, acquavite di frutta, compatibilmente all'allegato I del regolamento (UE) n. 2019/787), conforme al disciplinare dell'IG. Tali informazioni sono disponibili nella banca dati GIview;
- Per i *prodotti agricoli e alimentari*, la categoria di prodotti che include quelli tutelati dall'IG deve essere limitata per designare esattamente i prodotti tutelati dall'IG e che sono conformi al relativo disciplinare. La categoria di prodotti che include quelli tutelati dall'IG in questione può essere consultata nella banca dati GIview. Il prodotto esatto tutelato è reperibile nel documento della domanda allegato alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie C), accessibile anche attraverso GIview.

IG nel MUE	**Disciplinare originale (non accettabile)**	**Elenco di prodotti accettabile**	**Spiegazione**
TOKAJ / TOKAJI (PDO-HU-A1254)	*Vini*	*«Tokaj / Tokaji» (IG) vino*	Il MUE è accettabile solo per il *vino* tutelato dalla DOP
WELSH BEEF (PGI-GB-0057)	*Carne*	*«Welsh Beef» (IG) carne di manzo*	La «*carne*» comprende prodotti (ad es. la carne di maiale) che non possono essere conformi al disciplinare di una particolare DOP/IGP che tutela il prodotto specifico *carne di manzo*.
POMME DU LIMOUSIN (PDO-FR-0442)	*Frutta*	*«Pomme du Limousin» (IG) mele*	La categoria *frutta* comprende prodotti come *pere* o *pesche*, che non possono soddisfare il disciplinare di una DOP che tutela esclusivamente *mele*.

- **Prodotti comparabili**: un'obiezione **deve essere sollevata** per prodotti comparabili quando non possono fare parte della restrizione, ad esempio quando i prodotti per cui è stata presentata domanda, sebbene «comparabili», non includono il prodotto tutelato dalla IG;

IG nel MUE	**Disciplinare originale (non accettabile)**	**Elenco di prodotti accettabile**	**Spiegazione**
MOSLAVINA (PDO-HR-A1653) per *vino*	*Bevande alcoliche* (escluse le *birre*)	ad es. *vini e bevande a base di «Moslavina» (IG) vino; alcolici, rum* (esempi) ad es. *bevande alcoliche (tranne le birre) diverse da vini e bevande a base di vino o contenenti vino.*	Il MUE è accettabile per il *vino* conforme al disciplinare della DOP e per le bevande a base di o contenenti vino conformi al disciplinare della DOP. In alternativa, le *bevande alcoliche diverse dai vini e le bevande a base di vino* sono accettabili nella misura in cui non siano ingannevoli.
RIOJA (PDO-ES-A0117) per *vino*	*Vino, bevande spiritose*	*«Rioja» (IG) vino, alcolici*	Il MUE può essere accettato per *vino* conforme al disciplinare della DOP. Il MUE può essere accettato, in linea di principio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, per *bevande spiritose* perché non sono considerate comparabili al *vino*.

POMME DU LIMOUSIN (PDO-FR-0442) per *mele*	*Frutta conservata, congelata, essiccata e cotta*	«*Pomme du Limousin*» *(IG), mele conservate, congelate, essiccate e cotte*	La *frutta conservata, congelata, essiccata e cotta* comprende prodotti contenenti altri frutti che non soddisfano il disciplinare di una DOP che tutela esclusivamente *mele*. Si noti anche che la limitazione non deve interessare soltanto le *mele*, ma anche le *mele trattate*. Il MUE può essere accettato, in linea di principio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE per altra frutta congelata specifica nella misura in cui non sia ingannevole.

BRANDY DE JEREZ (PGI-ES-01944) per *brandy o weinbrand*	*Bevande spiritose; brandy; whisky*	*«Brandy de Jerez» (IG) brandy*	Il *whisky* è una categoria di bevande spiritose considerata comparabile al *brandy*. Nel contempo, il whisky non può soddisfare il disciplinare stabilito per il brandy. Di conseguenza, la categoria di *bevande spiritose* deve essere ristretta al prodotto protetto dall'IG «Brandy de Jerez», vale a dire al *brandy*. La domanda di MUE deve essere rigettata per il whisky, essendo comparabile al brandy, e per la categoria generale di bevande spiritose, dato che tutte le bevande spiritose sono considerate comparabili.

SCOTCH WHISKY (PGI-GB-01854) per *whisky*	*Whisky; bevande alcoliche*	*«Scotch Whisky» (IG) whisky*	Il MUE può essere accettato per whisky conforme al disciplinare dell'IPG. Contrariamente a quanto avviene per le IG dei *vini*, la limitazione non può essere estesa alle «*bevande alcoliche diverse dal whisky*», in quanto può includere bevande alcoliche comparabili al «*whisky*». Spetta al richiedente elencare specificamente le bevande spiritose non ingannevoli e non comparabili.

- **Prodotti utilizzati come ingredienti**: se i prodotti tutelati dall'IG possono essere utilizzati come ingrediente commercialmente rilevante (nel senso che può determinare la scelta del prodotto principale) di uno dei prodotti inseriti nella domanda di MUE, verrà richiesta una restrizione. Questo perché l'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 estende espressamente l'ambito di protezione di un'IG registrata per un dato prodotto «nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente»;

IG nel MUE	Disciplinare originale (non accettabile)	Elenco di prodotti accettabile	Spiegazione
POMME DU LIMOUSIN (PDO-FR-0442) per *mele*	*Confetture e composte*	*Marmellate e composte di «Pomme du Limousin» (IG) mele*	La *frutta* è l'ingrediente principale di *confetture e composte*.
PROSCIUTTO DI PARMA (PDO-IT-0067) per *prosciutto*	*Pizze*	*Pizze al «Prosciutto di Parma» (IG) prosciutto*	Questa guarnizione è l'ingrediente principale di una *pizza* che determina la scelta del consumatore.

IG nel MUE	Disciplinare originale (non accettabile)	Elenco di prodotti accettabile	Spiegazione
RIOJA (PDO-ES-A0117) per *vino*	*Aceto di vino*	*«Rioja» (IG) aceto di vino*	Il MUE può essere accettato per l'aceto di vino conforme al disciplinare della DOP. Il vino è un ingrediente dell'*aceto* (l'aceto di vino è prodotto a partire dal vino).
TURRÓN DE AGRAMUNT / TORRÓ D'AGRAMUNT (PGI-ES-0167) per *torrone*	*Gelati*	*«Turrón de Agramunt / Torró d'Agramunt» (IG) gelati a base di torrone*	Il torrone è un ingrediente commercialmente rilevante per il gelato.
BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA – OLIO ESSENZIALE (PDO-IT-0105) per *oli essenziali*	*Profumi*	*Profumi con «Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale» (IG) olio essenziale*	Il bergamotto è un olio essenziale che conferisce un particolare aroma al profumo. Questo aroma è ciò che determina la scelta dei consumatori ed è quindi l'ingrediente commercialmente rilevante.
SCOTCH WHISKY (PGI-GB-01854) per *whisky*	*Cocktail*	*«Scotch whisky» (IG) cocktail a base di whisky*	Il MUE può essere accettato per cocktail prodotti con whisky conforme al disciplinare dell'IG. Contrariamente ai vini, i *cocktail diversi da quelli a base di whisky* non sono accettabili in quanto possono essere ingannevoli.

Non è necessaria una restrizione se i prodotti tutelati dall'IG sono utilizzati come ingrediente secondario non commercialmente rilevante dei prodotti per i quali si richiede la tutela.

IG nel MUE	Disciplinare originale	Elenco di prodotti accettabile	Spiegazione
ACEITE DE LA ALCARRIA (PDO-ES-0562) per *olio d'oliva*	*Pasticceria*	*Pasticceria*	I prodotti non devono essere limitati per il solo fatto che *l'olio* è utilizzato nella loro preparazione. *L'olio* è un ingrediente secondario che non è commercialmente rilevante

6 IG non protette ai sensi dei regolamenti UE

6.1 IG protette a livello nazionale in uno Stato membro dell'UE

La Corte di giustizia ha statuito (08/09/2009, C-478/07, Budějovický Budvar, EU:C:2009:521) che il sistema di protezione dell'UE per le indicazioni geografiche per *prodotti agricoli e alimentari* di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 [allora in vigore] riveste una «**natura esauriente**». La Corte ha altresì confermato che lo stesso vale per il sistema di protezione dell'UE delle indicazioni geografiche per i *vini* quale previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007, [allora in vigore] dato che «questi due regimi presentavano in sostanza lo stesso carattere, in quanto i loro obiettivi e le loro caratteristiche erano comparabili» (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 76). Per i *prodotti agricoli e alimentari*, cfr. l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1151/2012 in combinato disposto con il considerando 24 dello stesso regolamento. Per i *vini* cfr. l'articolo 107 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'Ufficio applica un approccio analogo per le indicazioni geografiche di *bevande spiritose* per le ragioni riportate in appresso. La precedente protezione a livello nazionale delle indicazioni geografiche di *bevande spiritose* che ora beneficiano di un'indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) 2019/787 è stata **interrotta** una volta che tali indicazioni geografiche sono state registrate a livello di UE [cfr. articolo 37 del regolamento (UE) 2019/787, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008].

È inoltre opportuno fare riferimento al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei *prodotti agricoli ed alimentari*. Detto regolamento (che ha preceduto ed è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 510/2006) stabiliva all'articolo 17, paragrafo 1, che gli Stati membri «comunica[va]no alla Commissione quali denominazioni, tra quelle

giuridicamente protette […], essi desidera[va]no far registrare» a norma del regolamento di cui trattasi. Il paragrafo 3 aggiungeva che gli Stati membri potevano «mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione» (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 18).

In altre parole, il sistema di protezione UE composto dai suddetti regolamenti UE **supera e sostituisce** la protezione nazionale delle IG per *prodotti agricoli e alimentari*, *vini* e *bevande spiritose*.

Alla luce di quanto precede, le indicazioni geografiche di *vini, alcolici* e *prodotti agricoli e alimentari* che oggi fruiscono di un'IG ai sensi dei regolamenti UE e che in passato hanno fruito della protezione per mezzo di una normativa nazionale non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. Di conseguenza, esse non costituiscono in quanto tali, ed esclusivamente per tale ragione, un motivo di rifiuto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, a meno che non siano state **registrate anche a livello dell'UE**. Pertanto, se ad esempio un terzo sostiene che una domanda MUE contiene o consiste in un'indicazione geografica di *vini* che è stata registrata in passato a livello nazionale in uno Stato membro dell'UE, l'esaminatore verificherà se l'indicazione geografica sia registrata anche a livello di UE come IG. In caso contrario, si riterrà che le osservazioni di terzi non diano luogo a seri dubbi per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

Tuttavia, nei settori non coperti da un sistema di protezione unionale uniforme, le IG protette dalla legislazione nazionale rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. Ciò vale in particolare per le IG per *i prodotti artigianali e industriali*.

Attualmente, né la Commissione né l'Ufficio mantengono una banca dati che elenchi le IG tutelate dal diritto nazionale per *prodotti artigianali e industriali*. Data la difficoltà insita nell'identificazione di tali IG, in questi casi l'Ufficio si affida principalmente alle osservazioni di terzi.

6.2 IG provenienti da paesi terzi

Le seguenti situazioni si riferiscono a IG provenienti da paesi terzi che non sono registrate contemporaneamente a livello di UE. Nel caso in cui l'IG di un Paese terzo sia registrata a livello UE, si applicano i punti 4 e 5 della presente sezione delle Direttive (ad es. «Café de Colombia», «Ron de Guatemala»).

6.2.1 L'IG è protetta solo nel paese terzo di origine ai sensi della legislazione nazionale

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE non si applica in quanto l'IG di un paese terzo non è riconosciuta e tutelata *expressis verbis* dalla legislazione UE. Al riguardo, si noti che le disposizioni dell'accordo TRIPs non sono idonee a creare diritti che i singoli

possono invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto unionale (14/12/2000, C-300/98 e C-392/98, Dior et al., EU:C:2000:688, § 44).

Esempio: «Miel Blanc d'Oku» dal Camerun.

Per IG di paesi terzi protette in uno Stato membro in virtù di un accordo internazionale firmato da tale Stato membro (e non l'UE), cfr. più avanti per maggiori dettagli.

Tuttavia, quando la domanda di MUE contiene o consiste in una tale IG protetta, è necessario altresì valutare se il MUE può essere considerato descrittivo e/o ingannevole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e g), RMUE, in conformità con le regole generali stabilite nelle presenti Direttive. Ad esempio, quando un terzo osserva che una domanda di MUE contiene il termine «Murakami» (esempio di fantasia), che è un'IG per *alcolici* in conformità con la legislazione nazionale del paese X, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE non sarà d'applicazione per i motivi sopra esposti, ma occorre esaminare se il MUE sarà percepito o meno come un segno descrittivo e/o ingannevole da parte dei consumatori di riferimento dell'UE.

6.2.2. L'IG è protetta in virtù di un accordo di cui l'UE è una parte contraente

L'UE ha firmato una serie di accordi commerciali con paesi terzi per proteggere le IG. Tali strumenti includono solitamente un elenco delle IG, nonché disposizioni sui rispettivi conflitti con i marchi. Il contenuto e il grado di precisione possono comunque variare da un accordo a un altro. Le IG di paesi terzi sono protette a livello di UE dopo che l'accordo in questione è entrato in vigore.

A tale proposito, secondo la costante giurisprudenza della Corte, una disposizione di un accordo stipulato dall'UE con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale, dell'oggetto e della natura dell'accordo, si può concludere che essa implica un **obbligo chiaro, preciso e incondizionato la cui esecuzione e i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore** (14/12/2000, cause riunite C-300/98 & C-392/98, Dior and Others, EU:C:2000:688, § 42).

La portata della tutela conferita a tali IG da parte dei paesi terzi è definita attraverso le disposizioni sostanziali dell'accordo in questione, che, ad esempio, possono comprendere requisiti specifici o l'autorizzazione all'uso del termine protetto. Mentre gli accordi più obsoleti di solito contenevano solo disposizioni generali, l'«ultima generazione» di accordi di libero scambio si riferisce al rapporto tra marchi e IG in termini simili agli articoli 102 e 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (si vedano, ad esempio, gli articoli 210 e 211 dell'«accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra», GU L 354 del 21/12/2012).

Alla luce di quanto precede, i MUE che contengono o consistono in un'IG di un paese terzo che è protetto da un accordo di cui l'UE è parte contraente (e non è contemporaneamente registrato ai sensi dei regolamenti UE) sono esaminati, caso per

caso, in conformità con le specifiche disposizioni sostanziali dell'accordo in questione sul rifiuto dei marchi in conflitto, tenendo conto della giurisprudenza citata.

Nondimeno, il semplice fatto che un'IG proveniente da un paese terzo sia protetta da tali strumenti **non implica automaticamente** che un MUE che evoca o persino contiene o consiste in un'IG debba essere rifiutato: questo dipenderà dal **contenuto e dalla portata** delle disposizioni pertinenti dell'accordo.

Oltre ad applicare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE nella misura prevista da ciascuno degli accordi, qualora, nel corso del procedimento e, in particolare, alla luce delle osservazioni di terzi, risulti evidente che il marchio possa indurre il pubblico in errore, ad esempio per quanto riguarda la sua origine o il diritto di usare l'IG, l'Ufficio prenderà in considerazione anche la possibilità di sollevare un'obiezione sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE.

Per quanto riguarda la **data di riferimento** per la protezione di tali IG è necessario un approccio caso per caso. Le IG incluse nell'accordo iniziale normalmente sono protette a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, l'elenco delle IG protette può essere successivamente aggiornato nei cosiddetti «accordi di seconda generazione». In questi casi, la data di riferimento della priorità varia da accordo ad accordo: in alcuni casi la data della priorità può essere la data della richiesta di un paese terzo di aggiornare l'elenco e non la data in cui la Commissione accetta l'inserimento delle IG.

La banca dati GIview contiene informazioni ottenute direttamente dalla Commissione europea, tra l'altro, sulle IG di paesi terzi protette a livello dell'UE in virtù di accordi bilaterali e multilaterali.

Gli accordi commerciali sottoscritti dall'Unione europea con i paesi terzi sono corredati in genere di un allegato contenente un elenco delle IG registrate a livello dell'UE che devono essere protette anche nei paesi terzi in questione (11/05/2010, T-237/08, Cuvée Palomar, EU:T:2010:185, § 104-108; 19/06/2013, R 1546/2011-4, FONT DE LA FIGUERA).

- Esempi:

IG	**Paese di origine**	**Prodotti**
Aguardiente chileno	Cile	*Bevande spiritose*
Rooibos / Red Bush / Rooibostee / Rooibos tea / Rooitee / Rooibosch	Sud Africa	*Infusione*
Breede River Valley	Sud Africa	*Vino*
Abricotine / Eau-de-vie d'abricot du Valais	Svizzera	*Acquavite di frutta*

6.2.3. L'IG è protetta in virtù del sistema di Lisbona (atto di Ginevra)

L'UE è diventata parte contraente dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (atto di Ginevra) in virtù della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio ([28]). A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di Ginevra (26 febbraio 2020), le IG provenienti da paesi terzi protetti dal sistema di Lisbona potranno essere soggette a obiezioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

Al fine di stabilire le norme che consentono all'UE di esercitare i diritti e di adempiere agli obblighi stabiliti nell'atto di Ginevra, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/1753 ([29]) relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche [regolamento (UE) 2019/1753].

IG pertinenti ai sensi del sistema di Lisbona[30]

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, in combinato disposto con il regolamento (UE) 2019/1753, si applica alle IG:

- provenienti da un paese terzo;
- che si riferiscono a prodotti protetti a livello dell'Unione europea (ad es. *vini*, *bevande spiritose* e *prodotti agricoli e alimentari*);
- che siano state inserite nel Registro internazionale; e
- a cui sia stata concessa la protezione nell'Unione europea mediante il regolamento (UE) 2019/1753.

Data di riferimento

Le domande di registrazione internazionale delle IG sono presentate all'Ufficio internazionale dell'OMPI. L'Ufficio internazionale pubblica la registrazione internazionale nella gazzetta dell'OMPI e **la notifica alla Commissione** (articoli 5 e 6 dell'atto di Ginevra). Quindi, la Commissione la pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1753] e la valuta [articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753].

La domanda di IG può essere contestata da terzi entro quattro mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753]. La procedura si conclude con una decisione della Commissione relativa alla protezione delle IG dei paesi terzi [articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1753].

In linea di principio, per determinare quale diritto sia anteriore fa fede la data di deposito della domanda di MUE (o la data di priorità ai sensi della convenzione di Parigi, se richiesta) e la data in cui la domanda di registrazione internazionale dell'IG è

28 Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

29 regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

30 Attualmente, l'OMPI gestisce una banca dati che include informazioni su tutte le IG protette dal sistema di Lisbona, Lisbon Express, disponibile sul sito https://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp.

stata ricevuta dall'Ufficio internazionale. Tuttavia, l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1753 consente la **coesistenza** di una IG protetta e di un marchio richiesti o registrati in buona fede nell'Unione europea **anteriormente alla data in cui l'Ufficio internazionale ha notificato alla Commissione** la registrazione internazionale dell'IG.

In altre parole, una domanda di marchio depositata in **buona fede** successivamente alla data in cui la domanda di registrazione internazionale sia stata ricevuta dall'Ufficio internazionale (domanda di IG), ma prima della notifica della pubblicazione della registrazione alla Commissione (notifica alla Commissione) non può essere oggetto di obiezione in quanto il marchio può coesistere con l'IG. In assenza di prove o indicazioni contrarie (ad esempio, mediante osservazioni di terze parti o in procedimenti *inter partes*), l'Ufficio riterrà che sussista la buona fede da parte del richiedente o titolare del marchio.

Di conseguenza:

- nell'esame *d'ufficio*,**a meno che non vi siano indicazioni di mancanza di buona fede** (ad es. mediante osservazioni di terze parti), la data pertinente è **la data di notifica della registrazione internazionale alla Commissione** e l'Ufficio **si opporrà unicamente** alla registrazione di marchi **depositati dopo tale data**;
- **opporsi** alla registrazione di un marchio depositato dopo la domanda di IG all'Ufficio internazionale, ma prima della notifica della registrazione internazionale alla Commissione, è possibile solo se l'opposizione dimostra la mancanza di buona fede al momento del deposito della domanda di marchio;
- nei **procedimenti di annullamento**, i marchi registrati richiesti dopo la presentazione della domanda di IG all'Ufficio internazionale, ma prima della notifica alla Commissione, non possono essere invalidati a meno che il richiedente la nullità non provi mancanza di buona fede al momento del deposito del marchio.

Le obiezioni possono essere sollevate per IG già notificate alla Commissione, ma per le quali la Commissione non ha preso una decisione in merito alla protezione. Se il richiedente il MUE non presenta osservazioni o non supera l'obiezione, l'Ufficio sospenderà il procedimento di esame fino a quando la Commissione non avrà preso una decisione o non sarà trascorso un anno senza impedimenti dal ricevimento della notifica della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale [articolo 7, paragrafo 4, regolamento (UE) 2019/1753].

Ambito di applicazione della protezione delle IG ai sensi dell'atto di Ginevra

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra, si stabilisce la protezione dalle pratiche di seguito elencate.

1. Uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica:
   a. in relazione a prodotti dello stesso tipo di quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica, non provenienti dalla zona geografica di origine o non conformi a qualsiasi altra disposizione applicabile ai fini dell'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica;

b. in relazione a prodotti di tipo diverso rispetto a quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica ovvero a servizi, se tale utilizzo è di natura tale da indicare o suggerire l'esistenza di un collegamento tra tali prodotti o servizi e i beneficiari della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, e potrebbe lederne gli interessi o, se del caso, in ragione della notorietà della denominazione di origine o dell'indicazione geografica nella parte contraente interessata, quest'uso rischia di compromettere o indebolire in modo sleale la sua notorietà, o di trarre indebito vantaggio dalla stessa;

2. qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine, provenienza o natura dei prodotti.

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'atto di Ginevra, una parte contraente deve procedere d'ufficio, se la propria legislazione lo consente, o su richiesta di una parte interessata, al rifiuto o all'invalidazione della registrazione di un marchio successivo qualora l'uso del marchio determini una delle situazioni contemplate dal paragrafo 1.

Di conseguenza, le disposizioni giuridiche su cui l'Ufficio baserà le sue obiezioni saranno quelle di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 3, dell'atto di Ginevra in combinato disposto con il regolamento (UE) 2019/1753.

L'Ufficio ritiene che, sebbene l'articolo 11, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra sia formulato in modo diverso dai rispettivi articoli dei quattro regolamenti dell'UE in materia di protezione delle IG, la protezione sostanziale concessa alle IG in virtù dell'atto di Ginevra sia la stessa. Vale a dire, tali IG sono protette **dall'uso diretto e indiretto** dell'IG per prodotti identici o comparabili (cfr. precedente punto 4.1), dall'uso diretto o indiretto che **sfrutti la notorietà** dell'IG (cfr. precedente punto 4.1.1), da qualsivoglia **usurpazione, imitazione o evocazione** (cfr. precedente punto 4.2) e altre **indicazioni che possono indurre in errore e prassi** (cfr. precedente punto 4.3).

Pertanto, l'Ufficio applicherà gli stessi standard alle IG protette ai sensi dell'atto di Ginevra e valuterà il potenziale conflitto con le IG precedenti, tenendo presente, *mutatis mutandis*, le norme di cui al precedente punto 4 *Situazioni coperte dai regolamenti UE ed esame degli impedimenti assoluti*. Inoltre, l'Ufficio ritiene che la nozione di «prodotti di tipo diverso» sia analoga alla nozione di «prodotti non comparabili» ai sensi dei regolamenti dell'UE che prevedono la protezione delle IG cfr il punto 5.2 che precede.

In pratica, ciò significa che nell'esame d'ufficio, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i), dell'atto di Ginevra sarà invocato e si applicherà in situazioni corrispondenti all'«uso» dell'IG per gli stessi prodotti e quelli comparabili; l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), che prevede la protezione da «qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine, provenienza o natura dei prodotti», sarà invocata in tutte le altre situazioni previste dai regolamenti dell'UE, vale a dire usurpazione, imitazione o evocazione e altre indicazioni e pratiche che possono indurre in errore.

Al tempo stesso, l'Ufficio non invocherà, durante l'esame d'ufficio, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii), dell'atto di Ginevra, che si riferisce all'uso di IG in

relazione a prodotti di tipo diverso rispetto a quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica ovvero a servizi (vale a dire, beni e servizi non comparabili). L'Ufficio non può prendere una decisione d'ufficio riguardo alle situazioni descritte in tale articolo in assenza di argomentazioni e prove da parte del beneficiario dell'IG. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii), dell'atto di Ginevra può, tuttavia, essere invocato nelle osservazioni di terzi e nelle opposizioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Indicazioni geografiche (articolo 8, paragrafo 6, RMUE).

6.2.4 L'IG è protetta in virtù di un accordo internazionale firmato soltanto dagli Stati membri (cioè l'UE non è firmataria)

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE si applica alle IG protette da accordi internazionali di cui è parte uno Stato membro. Ad ogni modo, per analogia con l'interpretazione data dall'Ufficio all'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, per quel che concerne la legislazione nazionale, l'Ufficio ritiene che il riferimento ad «accordi internazionali cui [...] lo Stato membro interessato aderisce» debba essere interpretato come gli accordi internazionali nei settori in cui non vi è una protezione UE uniforme, vale a dire per *prodotti artigianali e industriali* (cfr. il punto 5.1 che precede).

Nella sentenza dell'08/09/2009, C-478/07, Budějovický Budvar, EU:C:2009:521, il Tribunale ha discusso il carattere esaustivo del diritto UE per quanto riguarda le IG originarie degli Stati membri. Nell'interpretazione dell'Ufficio, ciò vale anche per le IG di paesi terzi nei settori dei prodotti di riferimento che godono di protezione nel territorio di uno Stato membro grazie a un accordo internazionale stipulato fra detto Stato membro e un paese extra UE.

Tale interpretazione si applica anche agli accordi internazionali sottoscritti esclusivamente dagli Stati membri con paesi terzi. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE si applica solo alle IG per *prodotti artigianali e industriali* protette in virtù di tali accordi.

Alla luce di quanto precede, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, gli accordi internazionali stipulati dagli Stati membri non sono applicabili tranne nelle circostanze riportate di seguito.

- Nella misura in cui essi coprono IG per *prodotti artigianali e industriali*. Attualmente, né la Commissione né l'Ufficio gestiscono una banca dati che elenca le IG per *prodotti artigianali e industriali* protette in virtù di accordi internazionali stipulati dagli Stati membri.
- In caso di accordi internazionali stipulati con paesi terzi da uno Stato membro prima della sua adesione all'Unione europea. Ciò accade perché gli obblighi derivanti da un accordo internazionale stipulato da uno Stato membro prima della sua adesione all'Unione europea vanno rispettati. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le opportune misure per eliminare le incompatibilità tra un accordo stipulato prima dell'adesione di uno Stato membro e il Trattato (cfr. l'articolo 307, trattato che istituisce la Comunità europea, ora divenuto articolo 351, TFUE,

secondo l'interpretazione della Corte nella sua sentenza del 18/11/2003, C-216/01, Budějovický Budvar, EU:C:2003:618, § 168-172).

- In caso di accordi internazionali stipulati con un paese terzo da uno Stato membro, dopo la sua adesione all'UE ma prima dell'entrata in vigore del sistema UE di tutela uniforme nell'area di prodotto in questione.

Data la difficoltà insita nell'identificazione di tali IG, in questi casi l'Ufficio si affida principalmente alle osservazioni di terzi. Inoltre, l'Ufficio valuterà se sollevare un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, qualora, nel corso del procedimento e, in particolare, alla luce delle osservazioni di terzi, risulti evidente che il marchio indurrebbe il pubblico in errore.

6.3 Relazione con altre disposizioni del RMUE

Quando il marchio può essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, può essere ancora necessario un ulteriore esame rispetto ai restanti possibili impedimenti alla registrazione, come ad esempio l'articolo 7, paragrafo 1, lettere c), g), k) o l), RMUE.

Inoltre, una domanda di MUE può essere in conflitto sia con un'IG nel settore *vitivinicolo* e una menzione tradizionale protetta per *vini*, oppure sia con un'IG nel settore *agricolo e dei prodotti alimentari* e una specialità tradizionale garantita.

IG	**TTW/STG**	**Domanda di MUE (di fantasia)**
JAMÓN DE SERÓN (PGI-ES-1052)	Jamón serrano	ABC Jamón serrano de Serón per *prosciutto*
ALICANTE (PDO-ES-A1526)	Fondillón	ABC Fondillón Alicante per *vino*

Esempio:

IG/TTW	**MUE**	**Limitazione**
RIOJA (PDO-ES-A0117) **RESERVA**	MARQUÉS DE SAN JUAN RESERVA 2010 RIOJA (esempio di fantasia)	*vino «Rioja» (GI) e vino «Reserva» (menzione tradizionale per i vini)*

Infine, e soprattutto, quando un **marchio registrato** viene successivamente usato (sul mercato) su prodotti che non sono prodotti autentici per i quali la limitazione è stata indicata nell'elenco di prodotti e/o servizi, il marchio può essere dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 8,

Marchi ingannevoli (articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE), punto 4, e parte D, Annullamento, sezione 2, Norme sostanziali, punto 2.4.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 4

Impedimenti assoluti alla registrazione

Capitolo 11 Marchi in conflitto con menzioni tradizionali per i

vini (articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE)

Indice

1 Articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE..... 700

2 Osservazioni generali sui regolamenti UE..... 700

2.1 Definizione delle menzioni tradizionali per i vini a norma dei regolamenti UE.....700

3 Menzioni tradizionali per i vini pertinenti ai sensi dei regolamenti UE.....702

3.1 Data di riferimento.....702

4 Disposizioni pertinenti che disciplinano i conflitti con i marchi..... 703

5 Prodotti di riferimento..... 708

5.1 Restrizioni dell'elenco di prodotti.....709

6 Accordi internazionali..... 709

7 Relazione con altre disposizioni del RMUE.....709

1 Articolo 7, paragrafo , lettera k), RMUE

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE si applica ai MUE in conflitto con le menzioni tradizionali per vini (TTW), protette o dalla legislazione UE o da accordi internazionali dei quali l'UE è firmataria.

2 Osservazioni generali sui regolamenti UE

La protezione delle menzioni tradizionali per i vini è prevista nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, nel capo III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione e nel capo III del regolamento delegato (UE) 2019/33 ([31]) della Commissione, che fissa determinate modalità di esecuzione dettagliate del regolamento del Consiglio (atti di esecuzione e delegati).

2.1 Definizione delle menzioni tradizionali per i vini a norma dei regolamenti UE

Per quanto riguarda la definizione delle menzioni tradizionali per i vini, il considerando 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglioindica che «Talune menzioni sono tradizionalmente utilizzate nell'Unione e forniscono ai consumatori informazioni sulle caratteristiche e sulla qualità dei vini complementari alle informazioni fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette». Per assicurare il funzionamento del mercato interno e pari condizioni di concorrenza e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno che tali menzioni tradizionali beneficino di protezione nell'Unione».

Analogamente, il considerando 23 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione stabilisce che

> è prassi consolidata dell'Unione utilizzare menzioni tradizionali per descrivere i prodotti vitivinicoli. Tali termini indicano un metodo di produzione o di invecchiamento, la qualità, il colore, il tipo di luogo o un elemento particolare legato alla storia di un prodotto vitivinicolo recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta, oppure che si tratta di un prodotto vitivinicolo a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Gli articoli 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013

[31] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, della Commissione, del 17 Ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell'11.1.2019, pagine 46-76) e regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pagine 2-45).

stabiliscono le norme generali per l'uso e la protezione delle menzioni tradizionali. Per garantire pari condizioni di concorrenza ed evitare che i consumatori siano indotti in errore dovrebbe essere definito un quadro comune per la protezione e la registrazione di tali menzioni tradizionali.

Ai sensi dell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, una menzione tradizionale è l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri per indicare:

- che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale; o
- il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Nel primo caso, una menzione tradizionale per i vini è utilizzata in aggiunta al riferimento a una *denominazione di* origine *protetta* (DOP) (ad es. «appellation d'origine contrôlee (AOC)», «denominación de origen protegida (DO)», «denominazione di origine controllata (DOC)», «Landwein») o a *un'indicazione geografica protetta* (IGP) («Vin de Pays», «Vino de la Tierra», «Indicazione Geografica Tipica», «Vinho Regional», «Landwein»).

Nel secondo caso, una menzione tradizionale per i vini è utilizzata come una descrizione delle caratteristiche del prodotto utilizzate per la produzione o dei metodi di invecchiamento, della qualità, del colore, del tipo di luogo, o di un evento particolare legato alla storia del prodotto con una DOP o IGP (ad esempio, «château», «grand cru», «añejo», «clásico», «crianza», «riserva», «fino», «Federweisser»).

Detto questo, le menzioni tradizionali per i vini trasmettono ai consumatori informazioni circa le specificità e la qualità dei vini, in linea di massima integrando le informazioni fornite dalle denominazioni di origine protette e dalle indicazioni geografiche protette, ad esempio, «Gran Reserva de Fondillón» per vino di uve stramature della DOP Alicante, «Cru bourgeois» per vino della DOP Médoc.

Conformemente all'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, le menzioni tradizionali protette sono archiviate dalla Commissione in un registro elettronico e riportano i seguenti dati:

1. il nome da proteggere come menzione tradizionale;
2. il tipo di menzione tradizionale a norma dell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
3. la lingua di cui all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2019/33;
4. la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate dalla protezione;
5. un riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui è definita e disciplinata la menzione tradizionale o alle norme che si applicano ai produttori di vino nei paesi terzi, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative, in assenza di legislazione nazionale in tali paesi terzi;
6. una sintesi della definizione o delle condizioni d'impiego;
7. il nome del paese o dei paesi di origine;
8. la data di iscrizione nel registro.

Lo strumento di ricerca eAmbrosia fornisce informazioni sulle menzioni tradizionali per i vini protette nell'UE.

3 Menzioni tradizionali per i vini pertinenti ai sensi dei regolamenti UE

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE si applica quando una menzione tradizionale per i vini (di uno Stato membro dell'UE o di un paese terzo) è stata **registrata** nell'ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, nel capo III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione e nel capo III del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

Informazioni pertinenti sulle menzioni tradizionali per i vini sono disponibili nella banca dati eAmbrosia gestita dalla Commissione.

3.1 Data di riferimento

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE si applica solo alle menzioni tradizionali per i vini la cui domanda è stata presentata prima della domanda di MUE e che risultano registrate al momento dell'esame della domanda di MUE.

Le date di riferimento per stabilire la priorità di un marchio e di una menzione tradizionale per i vini sono rispettivamente la data della domanda del MUE (o la cosiddetta priorità della Convenzione di Parigi, se dichiarata) e la data della domanda di protezione di una menzione tradizionale per i vini trasmessa alla Commissione.

Laddove non esistono informazioni sulle date di riferimento nell'estratto E-Bacchus, ciò significa che la TTW in questione esisteva già l'01/08/2009, ossia la data in cui il registro è stato creato. Per le TTW aggiunte successivamente, l'estratto E-Bacchus include un riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, che fornisce le informazioni pertinenti.]

Per analogia con l'attuale pratica per le IG e in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza delle domande di menzioni tradizionali per i vini sono seguite da una registrazione, **sarà sollevata un'obiezione** se la domanda di menzione tradizionale per i vini è stata presentata prima della data di deposito (o della data di priorità, se del caso) della domanda di MUE, **ma** non era ancora stata registrata al momento dell'esame della domanda di MUE. Tuttavia, se il richiedente di un MUE sostiene che la menzione tradizionale per i vini in questione non sia stata ancora registrata, il procedimento sarà sospeso fino all'esito della procedura di registrazione della menzione tradizionale per i vini.

4 Disposizioni pertinenti che disciplinano i conflitti con i marchi

Le menzioni tradizionali per i vini non costituiscono diritti di proprietà intellettuale o industriale come le IG. Esse sono utilizzate **in aggiunta al riferimento alle IG** (ad es. «vino de la tierra, appellation d'origine contrôlée») **oppure forniscono informazioni ai consumatori sul metodo di produzione/invecchiamento, la qualità, il colore o il tipo di luogo o su un particolare evento legato alla storia del vino** (ad esempio, Cannellino, reserva, clásico, château, añejo, cru classé, Amarone). Di conseguenza, non devono essere considerate delle indicazioni di provenienza geografica del vino (17/05/2011, T-341/09, Txacoli, EU:T:2011:220, § 33).

Tuttavia, alcune menzioni tradizionali per i vini protette **sono associate all'utilizzo di una (particolare) IG**. Ad esempio, la menzione tradizionale per i vini «Cannellino» è connessa esclusivamente a una tipologia di vini della denominazione «Frascati» e al relativo metodo di produzione. Frascati è una DOP.

L'ambito di protezione delle menzioni tradizionali per i vini protette **è più limitato** rispetto a quello delle IG. A norma dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, le menzioni tradizionali per i vini sono protette **esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda** di protezione di una menzione tradizionale per i vini.

Una disposizione specifica per la relazione delle menzioni tradizionali per i vini con i marchi [una disposizione analoga all'articolo 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio che disciplina le IG] si trova all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. Conformemente a tale articolo:

1. la registrazione di un marchio commerciale che **contiene o è costituito da una menzione tradizionale** che non rispetta la definizione e le condizioni di impiego di tale menzione tradizionale di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013, e riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II:
   a. è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della menzione tradizionale e se la menzione tradizionale ottiene a posteriori la protezione; oppure,
   b. è annullata.
2. Un nome non è protetto come menzione tradizionale qualora, a causa della reputazione e della notorietà di un marchio commerciale, la protezione sia suscettibile di indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità, alla natura, alle caratteristiche o alla qualità del prodotto vitivinicolo.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, il marchio di cui al paragrafo 1 che sia stato depositato, registrato od, ove previsto dalla legislazione nazionale, acquisito con l'uso in buona fede nel territorio dell'Unione anteriormente alla data di protezione della menzione tradizionale nel paese di origine può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una menzione tradizionale, purché non sussistano i

motivi di nullità o di decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([32]), dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio ([33]) o dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([34]).

In tal caso è consentito l'impiego della menzione tradizionale insieme a quello del marchio corrispondente.

L'Ufficio non si oppone automaticamente ai marchi che includono un termine che è anche una menzione tradizionale per i vini. Solleva un'obiezione solo in caso di uso improprio o falso/ingannevole della menzione tradizionale per i vini. L'elenco delle menzioni tradizionali per i vini protette comprende termini che sono abbastanza comuni oppure che hanno diversi significati non necessariamente legati ai vini (ad esempio, «NOBLE», «CLÁSICO» o «RESERVA»). A seconda del contesto in cui sono usati tali termini, essi possono essere associati alla qualità del vino o meno. Di conseguenza, nell'esame del segno, l'Ufficio valuterà in particolare se il pubblico di riferimento collegherà il termine nel segno a determinate qualità o caratteristiche del vino oppure no.

Un'obiezione è stata sollevata negli esempi che seguono.

N. del caso	Osservazione
MUE n. 17 476 656	CHÂTEAU è, tra l'altro, un'espressione storica legata a un tipo di zona e a un tipo di vino ed è riservata ai vini provenienti da una tenuta che esiste nella realtà e/o ha la parola esatta nel suo nome. Il pubblico di riferimento collegherà il termine «château» nel segno con la menzione tradizionale «Château». Il marchio è quindi suscettibile di obiezione. Di conseguenza, la specificazione nella Classe 33 è stata limitata a: vini conformi alla definizione/alle condizioni d'uso della menzione tradizionale per i vini «Château»; bevande alcoliche (esclusi i vini).

32 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, OJ L 299, 8.11.2008, p. 25.

33 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 (rifusione), OJ L 336, 23.12.2015, p. 1.

34 Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, OJ L 154, 16.6.2017, p. 1.

N. del caso	Osservazione
MUE n. 17 967 391 	«Viejo» è una menzione tradizionale per i vini spagnola per vini liquorosi e vini a indicazione geografica. «Pulgar» è un termine utilizzato nel settore vinicolo per indicare la parte del ramo con due o tre gemme che viene lasciato nelle viti durante la potatura, in modo che i germogli possano germogliare (come rappresentato nel segno). L'Ufficio ha ritenuto che, nonostante il fatto che «viejo» non sia solo una menzione tradizionale per i vini, ma anche un termine comunemente utilizzato per riferirsi a «vecchio», e considerando che gli elementi del segno indicano tutti il settore vinicolo, esisteva un conflitto con la menzione tradizionale per i vini «viejo». Di conseguenza, la specifica nella Classe 33 è stata limitata a: vini rispondenti alla definizione/alle condizioni di utilizzo della denominazione della menzione tradizionale per i vini «Viejo»; bevande alcoliche (escluse le birre e i vini).
MUE n. 17 874 618 EL CLÁSICO	«Clásico» è una menzione tradizionale per i vini spagnola per vini liquorosi e vini di uve stramature. Il segno richiesto era per i *vini*. Il pubblico di riferimento collegherà il termine «clásico» nel segno con la menzione tradizionale per i vini «Clásico». Il marchio è quindi suscettibile di obiezione.

Nessuna obiezione è stata sollevata nei seguenti esempi.

N. del caso	Osservazione

MUE n. 15 102 015 MONT SENY RESERVA DE LA BIOSFERA	L'aggiunta del termine «RESERVA» all'interno dell'espressione «RESERVA DE LA BIOSFERA» non utilizza in modo improprio la menzione tradizionale per i vini «reserva» né dà informazioni fuorvianti/false riguardo a essa. Il termine «reserva» nel marchio non deve essere valutato fuori dal contesto. «Reserva» non è solo una menzione tradizionale per i vini ma ha anche, nel caso di specie, un altro significato che non ha alcun legame evidente con la menzione tradizionale per i vini: nella domanda di MUE, insieme alla parola «biosfera», «reserva» indica chiaramente uno «spazio naturale». Va rilevato inoltre che il segno non si riferisce esplicitamente a un vino. Alla luce di quanto sopra, l'espressione «RESERVA DE LA BIOSFERA», letta nel suo insieme, costituisce un'unità logica e concettuale, in cui il termine «RESERVA» è qualificato dagli altri termini: «DE LA BIOSFERA». Non sussiste alcun legame diretto con la menzione tradizionale per i vini «RESERVA» in quanto la menzione non sarà identificata come un'indicazione della qualità del vino. Inoltre, la struttura del segno conferma che «reserva» non viene utilizzato in modo isolato o in un carattere diverso o con dimensioni diverse. Il marchio è accettabile.

MUE n. 14 997 803 Noble Dragon	L'inserimento del termine «NOBLE» all'interno dell'espressione «NOBLE DRAGON» non utilizza in modo improprio la menzione tradizionale per i vini «NOBLE» né dà informazioni fuorvianti/false riguardo a essa. «Noble» non è solo una menzione tradizionale per i vini ma ha anche, nel caso di specie, un altro significato che non ha alcun legame evidente con la menzione tradizionale per i vini. In questo caso particolare, l'espressione «NOBLE DRAGON» costituisce un'unità logica e concettuale, in cui «NOBLE» qualifica direttamente il termine «DRAGON» e pertanto non fornisce informazioni sulla qualità del vino, ad esempio che è un vino «noble». La struttura del segno conferma che «noble» non viene utilizzato in modo isolato o in un carattere diverso o con dimensioni diverse. Questa conclusione è valida per il consumatore medio nell'UE, che interpreterà l'espressione «NOBLE DRAGON» come un'unità concettuale oppure, anche se non attribuisce alcun significato al segno nel suo complesso, vista la struttura del segno stesso, e in particolare la disposizione delle parole nonché le dimensioni e il carattere con i quali sono riprodotte, il termine «NOBLE» non evocherà nella sua mente qualcosa di particolare circa il vino. Il marchio è accettabile.

Domanda di MUE di fantasia **AXN Late Harvest**	«Vendange Tardive» è una menzione tradizionale per i vini francese. Essa è protetta solo in francese. La traduzione in inglese della menzione tradizionale per i vini non è suscettibile di obiezione. Cfr. anche la risposta della Commissione europea all'interrogazione parlamentare E-0622/2006, nella quale ha confermato che la menzione tradizionale per i vini «Vendange Tardive» è protetta solo in francese per taluni vini originari della Francia. Poiché le espressioni tradizionali sono protette solo nella lingua in cui sono elencate, l'espressione «Late Harvest» (vendemmia tardiva) non è protetta nell'UE. (http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2006-0622&language=EN)
MUE n. 17 633 819 PAGOS DE GALIR	«Vino de pago» è una menzione tradizionale per i vini spagnola. In assenza dell'intero riferimento a «vino de pago», il segno non contiene né è costituito dalla menzione tradizionale per vini registrata.

5 Prodotti di riferimento

L' articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio si riferisce a « **categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella domanda di menzione tradizionale per i vini** ». Analogamente, l' articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione si riferisce a un prodotto che rientra in una di queste categorie. È interpretazione dell'Ufficio che, a differenza del caso di IG, non si possono sollevare obiezioni basate su conflitti con le menzioni tradizionali per i vini per prodotti comparabili. Tuttavia, vanno sollevate obiezioni contro qualsiasi prodotto di riferimento di cui all' articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per i seguenti motivi.

A norma dell' articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio le regole in materia, tra l'altro, di menzioni tradizionali devono applicarsi ai prodotti di cui ai punti 1, da 3 a 6, 8, 9, 11, 15 e 16 della parte II all'allegato VII. Tali prodotti *sono vino, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante aromatico di qualità, vino frizzante, vino frizzante gassificato, mosto di uve parzialmente fermentato, vino di uve appassite, vino di uve stramature* .

Dal momento che tutti questi prodotti sono a base di vino, e in considerazione del fatto che la maggior parte delle domande di MUE presentate *sono vini* senza specificare la categoria di vini, vanno sollevate obiezioni nei confronti di qualsiasi prodotto di riferimento di cui all' articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio . Ad esempio, nel caso di una domanda di MUE contenente la menzione tradizionale per i vini «Fondillón», che fa richiesta di *vino* nella Classe 33, non va sollevata l'obiezione per *vino di uve stramature* che è protetto dalla menzione tradizionale per i vini, ma per *vino* come tale [ad esempio *«Fondillón» (menzione tradizionale per i vini) vino*].

5.1 Restrizioni dell'elenco di prodotti

Le obiezioni sollevate a causa dei conflitti con IG possono essere superate se i prodotti di riferimento sono limitati ai fini della conformità con il disciplinare della IG in questione.

Per le menzioni tradizionali tali specifiche non esistono, ma lo strumento di ricerca eAmbrosia include una «sintesi di definizione/condizioni d'uso». Pertanto, le obiezioni vanno ritirate se i prodotti di riferimento sono limitati per essere conformi alla definizione/alle condizioni d'uso della menzione tradizionale per i vini in questione. La formulazione raccomandata dall'Ufficio è ««[menzione tradizionale]» (menzione tradizionale per i vini) [prodotto]». Tuttavia, sono accettabili altre formulazioni, purché il richiedente identifichi chiaramente la menzione tradizionale per i vini e il suo uso.

6 Accordi internazionali

Per analogia con IG in cui accordi internazionali di cui l'Unione europea è firmataria possono servire da base per sollevare un'obiezione contro una domanda di marchio, le menzioni tradizionali per i vini che possono essere protette in virtù di accordi internazionali di cui l'Unione europea è firmataria devono essere prese in considerazione nella valutazione dei conflitti di una menzione tradizionale per i vini con una domanda di MUE.

7 Relazione con altre disposizioni del RMUE

Quando il marchio può essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE, può essere ancora necessario un ulteriore esame rispetto ai restanti possibili impedimenti alla registrazione, come ad esempio l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

In altre parole, una domanda di MUE può essere in conflitto con entrambe, sia con una IG nel settore del vino sia con una menzione tradizionale per i vini.

Esempi

IG/Menzione tradizionale per i vini	**Marchio dell'Unione europea**	**Limitazione**
RIOJA (DOP-ES-A0117) **RESERVA**	MARQUÉS DE SAN JUAN RESERVA 2010 RIOJA (esempio di fantasia)	*vino «Rioja» (IG) e vino «Reserva» (menzione tradizionale per i vini)*

Inoltre, il marchio costituito dalla menzione tradizionale per i vini può anche essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE.

Esempi

Menzione tradizionale per i vini	**MUE**	**Osservazione**
AÑEJO	VINO AÑEJO richiesto per *vini; bevande alcoliche escluse le birre* (esempio di fantasia)	«Añejo» è una menzione tradizionale per i vini spagnola per «vino» invecchiato per un periodo minimo di 24 mesi e per vini liquorosi provenienti da Malaga DOP. Di conseguenza, è suscettibile di obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE. Inoltre, il segno è suscettibile di obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, in quanto informa il consumatore di riferimento di certe caratteristiche dei vini (ad esempio, vino invecchiato).

Infine, e soprattutto, quando un **marchio registrato** viene successivamente usato (sul mercato) sui prodotti che non sono prodotti autentici con menzioni tradizionali per i vini per i quali la limitazione era indicata nell'elenco di prodotti, il marchio può essere dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 8, Marchi ingannevoli (articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE), punto 4, e parte D, Annullamento, sezione 2, Norme sostanziali, punto 2.4.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 4

Impedimenti assoluti alla registrazione

Capitolo 12 Marchi in conflitto con specialità tradizionali garantite (articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE)

Indice

1 Articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE..... 713

2 Osservazioni generali sui regolamenti UE..... 713

2.1 Definizione delle specialità tradizionali garantite a norma dei regolamenti UE.....713

2.2 Relazione con i marchi.....714

2.2.1 STG con o senza l'uso riservato del nome.....714

3 STG pertinenti ai sensi dei regolamenti UE..... 715

3.1 Data di riferimento.....715

4 Situazioni previste all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1151/2012..... 716

5 Prodotti di riferimento..... 717

5.1 Restrizioni dell'elenco di prodotti.....717

6 Accordi internazionali..... 718

7 Relazione con altre disposizioni del RMUE.....718

1 Articolo 7, paragrafo , lettera l), RMUE

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE si applica ai MUE in conflitto con le specialità tradizionali garantite (STG), protette o dalla legislazione UE o da accordi internazionali dei quali l'UE è firmataria.

2 Osservazioni generali sui regolamenti UE

2.1 Definizione delle specialità tradizionali garantite a norma dei regolamenti UE

La protezione di STG è prevista nel titolo III del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Per quanto riguarda la definizione di STG, l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1151/2012 indica che «[è] istituito un regime relativo alle specialità tradizionali garantite per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto».

Secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento,

[un] nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa uno specifico prodotto o alimento:

1. ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o
2. ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Pertanto, le STG evidenziano le caratteristiche tradizionali di un prodotto nel suo processo di produzione o nella sua composizione, ad esempio, «Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze» per *Birra belga acida durante la cui produzione avviene la fermentazione spontanea.*

A differenza delle IG, il regime di qualità delle STG non certifica che il prodotto alimentare protetto ha un legame con una specifica zona geografica, ad esempio, la STG «Mozzarella» per *formaggio fresco a pasta filata di origine italiana* e la DOP «Mozzarella di Bufala Campana» per *formaggio* mozzarella proveniente da una determinata area geografica.

In base all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, per fruire di una STG un prodotto deve avere delle specificità: «2. Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve:

1. essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o
2. designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto».

In questo contesto, si fa riferimento all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, che definisce:

1. «specificità» come «le modalità di produzione specifiche che lo distinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa categoria»,
2. «tradizionale» come «l'uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni».

A norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1151/2012, «Un nome registrato come specialità tradizionale garantita può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare».

L'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1151/2012 stabilisce l'ambito di protezione delle STG: «I nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche per quanto riguarda prodotti usati come ingredienti, o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore».

2.2 Relazione con i marchi

Contrariamente a quanto accade per le IG, il regolamento (UE) n. 1151/2012 non contiene una disposizione specifica per la relazione delle STG con i marchi (vale a dire una disposizione analoga all'articolo 13). L'articolo 24, paragrafo 1, vieta l'uso delle STG in una serie di situazioni, ma non la registrazione di un marchio.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE, si riferisce tuttavia a «i marchi d'impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione».

L'Ufficio ritiene che si debba seguire un approccio sistematico e trarre delle analogie con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE: va respinta la registrazione di una domanda di MUE o annullata la registrazione di un MUE se in conflitto con una STG.

2.2.1 STG con o senza l'uso riservato del nome

A norma del regolamento (CE) n. 509/2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e più precisamente dell'articolo 13 del suddetto regolamento, i richiedenti avevano la possibilità di presentare domanda e, successivamente, di registrare una STG «*con o senza l'uso riservato del nome*». Ciò significava che per una STG registrata «*senza l'uso riservato del nome*», il nome corrispondente poteva essere utilizzato liberamente da qualsiasi operatore, senza alcuna limitazione. Informazioni in merito alla registrazione con o senza l'uso riservato del nome sono disponibili nella Gazzetta ufficiale che pubblica la registrazione di STG nella serie C.

Il regolamento (CE) n. 509/2006 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Il successivo regolamento prevede **soltanto** le registrazioni di STG «*con l'uso riservato del nome*». Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 25 riguardano l'incompatibilità tra il vecchio e il nuovo regime. Tutte le STG registrate «*con l'uso riservato del nome*» vengono inserite

automaticamente nel registro. Per tali STG l'Ufficio rigetterà il MUE in presenza di un conflitto. Per contro, tutte le STG registrate «*senza l'uso riservato del nome*» permarranno nel registro solo fino al 4 gennaio 2023, salvo il caso in cui i richiedenti non abbiano optato per una «procedura semplificata» ai sensi dell'articolo 26 per registrare una STG «*con l'uso riservato del nome*».

Negli ultimi casi, l'Ufficio rigetterà i segni in conflitto con la STG.

MUE n.	Osservazioni
MUE n. 17 238 197	Il segno è in conflitto con la STG «Pizza Napoletana» (registrata il 05/02/2010 «*senza l'uso riservato del nome*» ma con domanda di uso riservato del nome). Il termine *Pizza* nella classe 30 doveva essere limitato per essere conforme al disciplinare di produzione della STG «Pizza Napoletana».

Se una STG venisse registrata «*senza l'uso riservato del nome*», l'Ufficio non respingerebbe *ex officio* un MUE contenente la STG a meno che il segno stesso indicasse la dicitura «STG» o «specialità tradizionali garantite». Esempi di STG «*senza l'uso riservato del nome*» sono:

- STG-BE-0008, «Kriek / Kriek-Lambic / Framboise-Lambic / Fruit-Lambic / Kriek / Kriekenlambiek / Frambozenlambiek / Vruchtenlambiek»;
- STG-ES-0003, «Leche certificada de Granja»;
- STG-ES-0018, «Panellets»;
- STG-SE-0022, «Hushållsost».

3 STG pertinenti ai sensi dei regolamenti UE

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE si applica qualora una STG sia stata registrata nell'ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Informazioni pertinenti sulle specialità tradizionali garantite sono disponibili nel registro eAmbrosia gestito dalla Commissione.

3.1 Data di riferimento

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE si applica solo alle STG la cui domanda è stata presentata prima della domanda di MUE e **registrate** al momento dell'esame del MUE.

Per analogia con l'attuale pratica per le IG, e in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza delle domande di STG sono seguite da una registrazione, sarà sollevata un'obiezione quando la domanda di STG è stata presentata prima della

data di deposito (o della data di priorità, se del caso) della domanda di MUE, ma non era ancora stata registrata al momento dell'esame della domanda di MUE. Se il richiedente di un MUE non presenta osservazioni o non supera l'obiezione, l'Ufficio sospenderà la procedura di esame fino alla conclusione del procedimento di registrazione dell'IG.

4 Situazioni previste all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012

Le STG sono usate per fornire informazioni su particolari metodi di produzione e ricette. Appare importante rilevare che, a differenza di IG, non vi è alcun collegamento tra una STG e un'area geografica specifica.

L'ambito della protezione delle STG protette è più circoscritto di quello delle IG. Ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1151/2012, le STG sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche per quanto riguarda i prodotti utilizzati come ingredienti, o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore. Lo sfruttamento della reputazione delle STG non è contemplato.

L'Ufficio applicherà per analogia la propria interpretazione dei prodotti utilizzati come ingredienti, e termini come usurpazione, imitazione o evocazione e pratiche tali da indurre in errore a cui si fa riferimento nell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012 in relazione alle IG [cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE)]. L'Ufficio prenderà in particolare in considerazione se il pubblico di riferimento assocerà il termine nel segno con il prodotto la cui designazione rientra nell'STG.

MUE	Osservazioni
MUE n. 15 270 184 HEUMILCHBARON	HEUMILCH è una STG registrata per il latte (latte da fieno) (TSG-AT-01035-AM01). Il pubblico di riferimento assocerà il termine «heumilch» nel segno con il prodotto la cui designazione rientra nella STG. È pertanto possibile contestare la domanda di MUE. Di conseguenza, la descrizione particolareggiata nella Classe 29 è stata ristretta a: *latte e prodotti derivati dal latte, in particolare formaggi, prodotti a base di formaggio, formaggi cremosi, formaggio a pasta molle, formaggio a pasta semidura, formaggio da taglio, formaggio a pasta dura, panna, crema di latte, siero di latte, yogurt, quark, burro, yogurt da bere, latte battuto, latte cagliato, kefir, schmand, panna acida, prodotti misti a base di latte, yogurt alla frutta, bevande al latte, nelle quali predomina il latte, alimenti semipronti e già pronti prevalentemente a base di latte o di prodotti derivati dal latte, latticini; creme da spalmare commestibili; tutti i suddetti prodotti sono conformi alle specifiche del disciplinare di produzione del «latte da fieno».*

5 Prodotti di riferimento

L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 impone che una STG rispetti un disciplinare che comprende una «descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, a dimostrazione della specificità del prodotto».

L'Ufficio solleverà obiezioni solo per i prodotti tutelati dalla STG o qualora tali prodotti siano utilizzati come ingredienti commercialmente rilevanti.

5.1 Restrizioni dell'elenco di prodotti

Le domande di STG, ai sensi dell' articolo 20 del regolamento (UE) n. 1151/2012 , devono includere un disciplinare di produzione. Pertanto, le obiezioni vanno ritirate se i prodotti di riferimento sono limitati per essere conformi al disciplinare di produzione della STG. La formulazione raccomandata dall'Ufficio è ««[nome della STG]» (STG)

[prodotto conforme al disciplinare di produzione della STG]». Tuttavia, sono accettabili altre formulazioni, purché il richiedente identifichi chiaramente la STG e il suo uso.

Le specifiche di produzione delle STG sono accessibili tramite il registro eAmbrosia .

Per un esempio di restrizioni sugli elenchi di prodotti, cfr. il punto 4 .

6 Accordi internazionali

Per analogia con le IG in cui accordi internazionali di cui l'Unione europea è firmataria possono servire da base per sollevare un'obiezione contro una domanda di marchio, le STG che possono essere protette in virtù di accordi internazionali di cui l'Unione europea è firmataria devono essere prese in considerazione nella valutazione dei conflitti di una STG con una domanda di MUE.

Attualmente, tuttavia, non vi sono STG protette in virtù di accordi internazionali.

7 Relazione con altre disposizioni del RMUE

Quando il marchio può essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE, può essere ancora necessario un ulteriore esame rispetto ai restanti possibili impedimenti alla registrazione, come ad esempio l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

In altre parole, una domanda di MUE può essere in conflitto sia con una IG nel settore agricolo e dei prodotti alimentari sia con una specialità tradizionale protetta garantita.

Infine, e soprattutto, se un **marchio registrato** viene successivamente usato (sul mercato) su prodotti che non sono prodotti STG autentici per i quali la limitazione è stata indicata nell'elenco di prodotti, il marchio può essere dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 8, Marchi ingannevoli (articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE), punto 4.2.1, e parte D, Annullamento, sezione 2, Norme sostanziali, punto 2.4.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 4

Impedimenti assoluti alla registrazione

Capitolo 13 Marchi in conflitto con denominazioni di varietà vegetali precedenti (articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE)

Indice

1 Articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE..... 721

2 Quadro legislativo.....721

3 Definizione di denominazione di varietà vegetale..... 722

4 Situazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE.....722

4.1 Denominazioni di varietà vegetali registrate..... 723

4.2 Data di riferimento.....724

4.3 La domanda di MUE contiene o riproduce nei suoi elementi essenziali la denominazione di varietà vegetale..... 724

4.4 Varietà vegetali della stessa specie o di specie apparentate.....730

4.5 Relazione con altre disposizioni del RMUE..... 731

1 Articolo 7, paragrafo , lettera m), RMUE

Il regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, ha introdotto l'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), come un motivo specifico di obiezione nei confronti di marchi in conflitto con denominazioni di varietà vegetali precedenti.

In particolare, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE, prevede il rifiuto di MUE che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedente registrata conformemente alla legislazione dell'UE o al diritto nazionale, o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea 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.

2 Quadro legislativo

Per quanto riguarda la **legislazione dell'UE** a tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali, il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, sui diritti relativi alle varietà vegetali istituisce un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali come unica forma di proprietà industriale comunitaria per quanto riguarda le varietà vegetali.

Le **varietà vegetali** rappresentano un gruppo di piante più precisamente definite, selezionate all'interno di una specie, con una serie comune di caratteristiche. Ad esempio, all'interno di una delle specie di fragole (ad esempio *Fragaria moschata* o *Fragaria x ananassa* Duch.), un costitutore può creare una nuova varietà.

Le nuove varietà vegetali possono essere protette da un sistema di proprietà intellettuale *sui generis* delle privative per ritrovati vegetali.

Dal 2005 l'Unione europea è parte dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (**Convenzione UPOV**), che è diventata parte integrante dell'ordinamento legale dell'Unione europea stessa. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della Convenzione UPOV, una «varietà sarà designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica». Inoltre, ciascuna parte contraente si accerta che nessun diritto relativo alla designazione registrata come denominazione della varietà ostacoli la **libera utilizzazione della denominazione** in relazione alla varietà, anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore. Ciò implica, in effetti, che un richiedente non possa validamente rivendicare di essere il titolare dei diritti di costitutore di varietà per contrastare un'obiezione sollevata in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE, anche se tali diritti non sono ancora estinti. Lo scopo di questo articolo è assicurare la **libera utilizzazione** della denominazione in relazione alla varietà. Pertanto, un costitutore di varietà o il suo avente causa, titolare di una privativa registrata per ritrovati vegetali, non dovrebbe essere in grado di rivendicare, ai sensi della normativa sulla protezione dei marchi, un diritto esclusivo di proprietà intellettuale su tale designazione registrata come

denominazione di varietà vegetale. L'oggetto esclusivo che una privativa per ritrovati vegetali protegge è una varietà, e non la denominazione, che rappresenta soltanto la sua denominazione generica.

Sia il regolamento (CE) n. 2100/94 che la Convenzione UPOV rendono obbligatorioper chiunque offra alla vendita o commercializzi materiali di moltiplicazione vegetativa della varietà protettal'uso della denominazione varietale, anche dopo la scadenza del diritto di costitutore per tale varietà.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE, occorre tenere conto anche delle denominazioni di varietà vegetali registrate secondo il **diritto nazionale** o **accordi internazionali** di cui sono parte gli Stati membri.

3 Definizione di denominazione di varietà vegetale

Le denominazioni delle varietà vegetali indentificano varietà coltivate, sottospecie di piante vive o semi per uso agricolo. La denominazione di una varietà vegetale deve assicurare in modo chiaro e inequivocabile l'identificazione della varietà stessa e soddisfare gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 63, del regolamento (CE) n. 2100/94. Il richiedente di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali deve quindi indicare una denominazione di varietà adeguata, che verrà utilizzata da chiunque faccia commercio di tale varietà nel territorio di uno dei membri dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), e ciò anche nel caso in cui i diritti del titolare siano estinti (articolo 17, regolamento (CE) n. 2100/94).

Si concede protezione a denominazioni di varietà vegetali per proteggere, fra l'altro, **l'interesse legittimo** di consumatori e produttori a conoscere la varietà che stanno utilizzando o acquistando, nonché il titolare e l'origine di tale varietà. L'obbligo di utilizzazione della denominazione varietale contribuisce alla regolamentazione del mercato e alla sicurezza delle transazioni nei settori agricolo e alimentare, evitando sia la contraffazione che l'inganno ai danni del pubblico.

4 Situazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE si applica se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

1. esiste una denominazione di varietà vegetale registrata (a livello di UE o a livello nazionale, anche nei paesi terzi che fanno parte dell'UPOV);
2. la denominazione di varietà vegetale è stata registrata prima della domanda di MUE;
3. la domanda di MUE contiene o riproduce nei suoi elementi essenziali la denominazione di varietà vegetale precedente;

4. l'elenco dei prodotti per i quali viene chiesta la protezione nella domanda di MUE include varietà vegetali della stessa specie, o di specie apparentate, di quelle protette dalla denominazione di varietà vegetale registrata.

4.1 Denominazioni di varietà vegetali registrate

L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), con sede ad Angers (Francia), è l'agenzia dell'Unione Europea responsabile della gestione di un sistema per la protezione della privativa per ritrovati vegetali.

L'UCVV mantiene un registro delle varietà vegetali protette con le rispettive denominazioni.

Privativa per ritrovati vegetali

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94, la privativa per ritrovati vegetali **si estingue** al termine del venticinquesimo anno civile o, nel caso di varietà di vite e specie arboree, al termine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto.

Una privativa **è ritirata**, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94, se il titolare invia all'UCVV una dichiarazione scritta a tale effetto prima della scadenza del termine del diritto, nel qual caso il diritto decade a partire dal giorno successivo a quello in cui l'UCVV riceve la dichiarazione.

La privativa per ritrovati vegetali **scade** *ex tunc* quando l'UCVV dichiara il diritto comunitario sulle varietà vegetali nullo a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2100/94, e con effetto *in futuro* se l'UCVV annulla la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2100/94.

Attraverso lo strumento «Variety Finder» ([35]) dell'UCVV, disponibile sul sito web dell'UCVV, è possibile effettuare una ricerca sia sulle varietà vegetali protette che su quelle la cui privativa comunitaria è scaduta/è stata ritirata o si è estinta, a partire dalla denominazione della varietà stessa o da altri criteri. Questo strumento di riferimento può essere consultato ogniqualvolta il tipo di prodotti e/o servizi coperti dalla domanda di MUE lo richieda (cfr. il punto 4.4 che segue).

Di conseguenza, la protezione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE, si applica non solo alle denominazioni di varietà vegetali registrate, ma anche alle denominazioni di varietà per le quali la protezione è estinta oppure è stata ritirata o è scaduta. Questo perché, anche dopo l'estinzione della protezione, la varietà potrebbe ancora essere utilizzata sul mercato e i costitutori sono obbligati a utilizzare la denominazione nella commercializzazione di costituenti varietali.

Denominazioni di varietà vegetali

Ogniqualvolta la descrizione di una domanda di MUE si riferisca a *piante vive, semi per uso agricolo, frutta fresca, verdura fresca* o diciture equivalenti, l'Ufficio verificherà nello strumento «Variety Finder» dell'UCVV che il termine o i termini che costituiscono gli

[35] http://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/cpvo-varieties-database

elementi essenziali del marchio non coincidano con la denominazione di una varietà per la quale la protezione si è estinta, è stata ritirata o è scaduta.

Tuttavia, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE **non si applica** ai prodotti trasformati della Classe 31, come i *fiori secchi (compresi i fiori per la decorazione), le piante secche, il fieno o la paglia*. Non si applica neppure agli *animali vivi, agli alimenti per animali, ai mangimi* e a formulazioni equivalenti.

La ricerca deve estendersi a denominazioni varietali registrate per l'Unione europea, gli Stati membri e i paesi terzi conformemente alla legislazione dell'Unione, al diritto nazionale o ad accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato sono parte.

Come già menzionato, sia il regolamento (CE) n. 2100/94 che la Convenzione UPOV rendono obbligatorio l'uso della denominazione varietale al momento della commercializzazione di una varietà vegetale o del materiale di propagazione di una varietà vegetale, anche dopo la scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

4.2 Data di riferimento

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE, si applica solo nei confronti di denominazioni di varietà vegetali che hanno una data di registrazione precedente alla data di deposito della domanda di MUE. Le date di riferimento sono la data di deposito della domanda di MUE (o la «priorità della Convenzione di Parigi», se dichiarata) e la data di registrazione della denominazione di varietà vegetale.

4.3 La domanda di MUE contiene o riproduce nei suoi elementi essenziali la denominazione di varietà vegetale

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE, devono essere sollevate delle obiezioni solo se la domanda di MUE contiene o riproduce nei suoi elementi essenziali la denominazione della varietà vegetale.

Possono quindi verificarsi le seguenti situazioni:

1. il MUE di cui è stata fatta domanda **consiste** di una denominazione di varietà vegetale precedente;
2. il MUE di cui è stata fatta domanda **contiene** una denominazione di varietà vegetale precedente. Per determinare se la domanda è suscettibile di obiezione o meno occorrerà una valutazione più dettagliata. In particolare, l'Ufficio esaminerà se la denominazione di varietà vegetale è l'**elemento essenziale** della domanda di MUE.

Per determinare se una denominazione di varietà vegetale sia l'elemento essenziale di una domanda di MUE (situazione b) di cui sopra), è necessario tener conto di tutti gli altri elementi, in quanto potrebbero influenzare il risultato della valutazione. Come ha rilevato il Tribunale, è necessario stabilire se la denominazione varietale occupa una

posizione essenziale nel marchio complesso per cui è stata presentata domanda, cosicché la funzione essenziale di origine del marchio, ovvero quella di identificare l'origine commerciale dei prodotti in questione, si basa su tale denominazione varietale e non sugli altri elementi che compongono il marchio complesso per cui è stata fatta domanda (18/06/2019, T-569/18, Kordes' Rose Monique, EU:T:2019:421, § 31-32).

In linea di principio, un termine identico a una denominazione di varietà vegetale non verrà considerato l'elemento essenziale di una domanda di MUE se:

- il termine identico a una denominazione di varietà vegetale è visivamente in **una posizione secondaria** rispetto agli altri elementi del segno; oppure
- **la complessità** del segno è tale che il termine identico a una denominazione di varietà vegetale è solo uno dei numerosi elementi del segno; oppure
- il segno contiene un significato/messaggio concettuale che impedisce al termine identico a una denominazione di varietà vegetale di essere percepito come una varietà vegetale; oppure
- la combinazione degli elementi del segno crea un'unità singola che non deve essere scomposta artificialmente.

In linea di principio, il termine identico a una denominazione di varietà vegetale verrà considerato uno degli elementi essenziali di una domanda di MUE se:

- gli altri elementi sono tutti visivamente secondari; oppure
- il significato/messaggio concettuale del segno rafforza la percezione del termine come denominazione di una varietà vegetale (gli altri elementi sono percepiti come semplici qualificativi di una varietà vegetale, cioè termini quali indicatori di colore, dimensioni, crescita o stagione).

Se il richiedente dovesse escludere le varietà vegetali protette dalla denominazione di varietà vegetale dal proprio elenco di prodotti oggetto della domanda di registrazione, l'obiezione verrebbe ritirata.

Esempi di domande di MUE che contengono termini identici a denominazioni di varietà vegetali e **per le quali sono state sollevate obiezioni** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE:

MUE	Denominazione di varietà vegetale	Prodotti oggetto della domanda di registrazione nella Classe 31	Ragionamento	Risultato
RUBY MUE n. 16 922 791	RUBY	*Susine; susine Mirabelle; semi per susine e semi per susine Mirabelle; susini; susini Mirabelle*	La domanda contiene la denominazione di varietà vegetale registrata per *Prunus armeniaca L.* in Francia e Italia.	Tutti i prodotti oggetto della domanda di registrazione rientrano nel genere «*Prunus*». La domanda è stata respinta.
MUE n. 17 955 254	GIOIA	Inter alia: fiori	GIOIA è una denominazione di varietà vegetale registrata per *Dendrobium Sw., Dianthus L., Gerbera jamesonii Bolus ex Hook f. e Lilium* L. Le dimensioni e la posizione della denominazione di varietà vegetale sono visivamente rilevanti nel segno. Gli altri elementi verbali «CREA BONTÀ» sono in una posizione secondaria e il loro significato non contraddice né verrebbe percepito come elemento in grado di indebolire la rilevanza della denominazione di varietà vegetale stessa.	è stata sollevata un'obiezione in seguito alla quale la domanda è stata limitata a *prodotti agricoli, non compresi in altre classi; colture orticole, non trasformate; semi; piante; piante naturali, fiori; nessuno dei suddetti prodotti appartenenti ai generi botanici Dendrobium, Dianthus, Gerbera e Lilium*.

MUE	Denominazione di varietà vegetale	Prodotti oggetto della domanda di registrazione nella Classe 31	Ragionamento	Risultato
MUE n. 17 496 019	AZAHAR	Inter alia: prodotti agricoli	AZAHAR è una denominazione di varietà vegetale registrata per *Gossypium hirsutum L.* in Spagna. L'elemento aggiuntivo «BIO» è visivamente secondario e potrebbe in ogni caso essere un'indicazione aggiuntiva che rafforza o qualifica semplicemente la varietà vegetale (AZAHAR proveniente da agricoltura biologica).	L'Ufficio ha sollevato obiezioni e proposto una limitazione per escludere i prodotti agricoli del genere *Gossypium*. In assenza di una risposta da parte del richiedente, la domanda è stata rifiutata per *prodotti agricoli.*

MUE	Denominazione di varietà vegetale	Prodotti oggetto della domanda di registrazione nella Classe 31	Ragionamento	Risultato
MUE n. 17 916 500	EMILIA	*Verdura fresca; verdura non lavorata; radici [fresche]*	«Emilia» è una denominazione di varietà vegetale registrata per cinque varietà, delle quali solo una per verdura (*Solanum tuberosum* — patata). Considerando che le patate possono essere rosse, gli altri elementi denominativi «rossa naturale» sono stati considerati elementi che rafforzano/ qualificano il riferimento/ significato della varietà vegetale (indicatore di colore e crescita). Pertanto, la parola «EMILIA» deve essere considerata un elemento essenziale del MUE di cui è stata fatta domanda.	La domanda è stata oggetto di obiezione e limitata a *verdura fresca; verdura non lavorata; radici [fresche]; nessuno dei suddetti prodotti appartenenti alla specie Solanum tuberosum L.*

Esempi di MUE che contengono un termine identico a una denominazione di varietà vegetale, ma **per le quali non sono state sollevate obiezioni** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE:

MUE	Denominazione di varietà vegetale	Ragionamento
N. 17 182 114	QUALITY	Considerando le dimensioni del termine «quality» e la sua posizione nella disposizione generale del segno, non può essere considerato un elemento essenziale del MUE.
Rubisgold N. 18 016 793	RUBIS	Il termine «rubis» è collegato alla parola «gold». Si forma una nuova unità che deve essere esaminata come tale. Non si deve applicare nessuna scomposizione artificiale.
N. 17 144 387	CHOICE	Gli elementi verbali («butcher's choice») e quelli figurativi (in particolare, il coltello e la mannaia da macellaio) costituiscono chiaramente un'unità logica molto specifica con un significato concettuale chiaro, che non rafforza o denota alcuna possibile percezione di una varietà vegetale all'interno del MUE.
KELP-P-MAX N. 17 979 018	MAX	Il termine «max» non è stato considerato un elemento essenziale del MUE poiché la combinazione generale degli elementi denominativi crea un'unità singola che non può essere scomposta artificialmente per evidenziare la parola «MAX» o la possibile percezione di «max» come una denominazione di varietà vegetale.

4.4 Varietà vegetali della stessa specie o di specie apparentate

Occorre effettuare un controllo ogniqualvolta la descrizione di una domanda di MUE fa riferimento a *piante vive, semi per uso agricolo, frutta fresca, verdura fresca* o equivalenti.

Se dal controllo risulta che il MUE denominativo o figurativo per il quale è stata fatta domanda contiene o riproduce nei suoi elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedente registrata conformemente al diritto dell'UE, al diritto nazionale o ad accordi internazionali, l'esaminatore deve sollevare un'obiezione ai sensi dell' articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE , per quanto riguarda il prodotto in questione.

Prendendo ad esempio il nome scientifico del prodotto «avena», *Avena sativa* , il termine *avena* descrive il genere e include le specie apparentate *Avena abyssinica* , *Avena bizantina* , *Avena fatua* , *Avena nuda* ecc. Analogamente, il nome scientifico del più comune peperone è *Capsicum annuum* . Il termine *capsicum* descrive il genere e, in linea di massima, include le specie apparentate *Capsicum baccatum, Capsicum chinense, Capsicum pubescens* ecc.

REGOLA . REGOLA: l'obiezione deve fare riferimento al genere del nome scientifico della denominazione della varietà vegetale che copre specie apparentate. Ove possibile, l'Ufficio proporrà una limitazione in base alla quale i prodotti rilevanti saranno limitati a quei prodotti diversi dal genere della varietà vegetale (ad esempio, nel caso GIOIA precedente, la domanda è stata limitata per i fiori a *fiori diversi da quelli dei generi botanici Dendrobium, Dianthus, Gerbera e Lilium*). Se il richiedente accetta la limitazione, la domanda procede a una fase di ulteriore esame.

ECCEZIONE . Vi sono dei casi in cui alcune specie all'interno dello stesso genere non sono apparentate alle altre, ed altri in cui specie di generi diversi sono invece apparentate.

Nel primo caso (in cui specie all'interno dello stesso genere non sono apparentate, ad es. alcune specie del genere *Solanum*), data la difficoltà nel proporre limitazioni, è prassi dell'Ufficio tenere conto dell'intero genere nel proporre tale limitazione. Spetterà al richiedente presentare osservazioni a riguardo e avanzare una proposta.

Nel secondo caso (in cui specie di generi diversi sono apparentate, ad es. *Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Phaklaris, Phleum e Poa*), l'Ufficio tiene conto di tali specie nel preparare l'obiezione.

L'elenco delle eccezioni è esauriente. Cfr. l' allegato I alle note esplicative sulle denominazioni varietali nella Convenzione UPOV.

Le eccezioni saranno esaminate dall'Ufficio su richiesta del richiedente del MUE.

Cfr. anche l'allegato alle direttive dell'UCVV sull'articolo 63, del regolamento (CE) n. 2100/94 in merito al significato di «specie apparentate».

Quando i prodotti per cui è stata presentata domanda nella Classe 31 sono così specifici da coprire solo le specie protette dalla denominazione di varietà vegetale,

comprese le specie apparentate, una limitazione non può contrastare un'obiezione sollevata ai sensi dell' articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE .

Esempio

Il MUE oggetto della domanda di registrazione copre i *peperoni* nella Classe 31 e il segno consiste in una denominazione di varietà vegetale che protegge le specie del genere *Capsicum* (che comprende tutte le possibili varietà di peperoni). Non può essere proposta alcuna limitazione, poiché escludendo il genere *Capsicum* dai *peperoni* nella Classe 31 non rimarrebbe nulla nell'elenco di prodotti oggetto della domanda di registrazione.

4.5 Relazione con altre disposizioni del RMUE

Qualora una denominazione di varietà vegetale fosse utilizzata in commercio ma non risultasse registrata o pubblicata nel registro dell'UCVV o a livello nazionale, potrebbe essere applicabile l'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e d), RMUE.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 4

Impedimenti assoluti alla registrazione

Capitolo 14 Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE)

Indice

1 Introduzione..... 734

2 Richieste..... 734

3 Data in cui il carattere distintivo acquistato deve essere dimostrato..... 735

3.1 Procedimento di esame..... 736

3.2 Procedimento di annullamento..... 736

4 Consumatori..... 736

5 Prodotti e servizi..... 737

6 Aspetti legati al territorio..... 737

6.1 Disposizioni specifiche a proposito dell'adesione di nuovi Stati membri..... 738

6.2 Ambito linguistico..... 738

6.3 Acquisizione del carattere distintivo in tutta l'UE..... 740

7 Livello della prova..... 742

8 Valutazione della prova..... 743

8.1 Sondaggi di opinione e indagini..... 744

8.2 Quota di mercato, pubblicità e fatturato..... 745

8.3 Dichiarazioni, affidavit e dichiarazioni scritte..... 746

8.4 Precedenti registrazioni per l'acquisizione del carattere distintivo..... 747

8.5 Modalità d'uso..... 748

8.6 Durata dell'uso..... 749

8.7 Prove successive alla data di deposito..... 750

9 Conseguenze del carattere distintivo acquistato..... 751

1 Introduzione

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, un marchio può comunque essere registrato anche se non conforme all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE, se «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».

L'articolo 7, paragrafo 3, RMUE costituisce un'eccezione al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i marchi che sono di per sé privi di carattere distintivo, i marchi descrittivi e i marchi composti esclusivamente da indicazioni che siano divenute di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio.

Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso significa che anche se il segno *ab initio* è privo di carattere distintivo intrinseco per quanto riguarda i prodotti e i servizi rivendicati, a causa dell'uso che ne viene fatto sul mercato, almeno una parte significativa del pubblico di riferimento è in grado d'identificare i prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio dell'Unione europea come originari di una determinata impresa ([36]) In tal modo, grazie al segno è possibile distinguere i prodotti e i servizi da quelli di altre imprese, perché sono percepiti come originari di una determinata impresa. Pertanto, un segno che non è stato possibile registrare inizialmente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE può acquisire un nuovo significato e la sua connotazione, non più meramente descrittiva o non distintiva, gli consente di ovviare a tali impedimenti assoluti alla registrazione come marchio.

2 Richieste

L'Ufficio esaminerà il carattere distintivo acquistato unicamente su richiesta del richiedente il MUE. L'Ufficio è tenuto ad esaminare fatti idonei a conferire al marchio richiesto un carattere distintivo acquistato in seguito all'uso, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, solo se il richiedente li ha fatti valere (12/12/2002, T-247/01, Ecopy, EU:T:2002:319, § 47).

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, REMUE, la domanda può includere una rivendicazione secondo cui il segno ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, nonché un'indicazione se la rivendicazione sia da intendersi come principale o accessoria. Tale rivendicazione può essere inoltre presentata entro il periodo di tempo indicato all'articolo 42, paragrafo 2, secondo comma, RMUE.

[36] La vasta maggioranza dei casi che vengono sottoposti all'Ufficio riguarda la prova dell'uso di marchi individuali. Pertanto, il presente documento fa solitamente riferimento all'identificazione dei prodotti o servizi come «originari di una determinata impresa». Ove appropriato, ciò va inteso anche nel senso che sono comprese, mutatis mutandis, le diverse funzioni essenziali dei marchi collettivi o di certificazione..

Pertanto, dall'01/10/2017 e in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, REMUE, il richiedente può presentare una rivendicazione **principale** (ossia indipendentemente dall'esito sul carattere distintivo intrinseco), nel qual caso l'Ufficio prenderà un'unica decisione sul carattere distintivo intrinseco del marchio e, qualora ne sia constatata l'assenza, emetterà anche una decisione sulla rivendicazione del carattere distintivo acquistato in seguito all'uso.

La seconda (nuova) opzione prevede la possibilità di presentare una rivendicazione a titolo **accessorio**, fatta salva la decisione sul carattere distintivo intrinseco. In questo caso, l'Ufficio prenderà due decisioni distinte in momenti diversi: in primo luogo, una sul carattere distintivo intrinseco del marchio e, in secondo luogo, dopo che tale decisione (sull'assenza del carattere distintivo intrinseco) sia divenuta definitiva, un'altra sul carattere distintivo acquistato in seguito all'uso.

La rivendicazione deve indicare in modo chiaro e preciso il tipo di rivendicazione.

Riguardo ai tempi della richiesta, entrambi i tipi di rivendicazione possono essere trasmessi:

- unitamente alla domanda o
- al più tardi, in risposta alla prima obiezione dell'esaminatore.

Pertanto, non sarà possibile avanzare rivendicazioni nell'ambito di procedimenti di ricorso.

Qualora il richiedente abbia validamente avanzato una **rivendicazione a titolo accessorio**, l'esaminatore deciderà esclusivamente in merito al **carattere distintivo intrinseco** del marchio per il quale è stata presentata domanda e consentirà (in applicazione dell'articolo 66, paragrafo 2, RMUE) l'impugnazione di tale decisione parziale nell'ambito di un ricorso distinto. Dopo che la decisione parziale è divenuta definitiva, l'esaminatore riprenderà la procedura d'esame relativa alla rivendicazione del carattere distintivo acquistato in seguito all'uso, specificando — con riferimento alle conclusioni finali sull'assenza di carattere distintivo intrinseco (pubblico, territorio, prodotti e servizi) — il termine per la presentazione delle prove pertinenti a sostegno della rivendicazione in esame.

3 Data in cui il carattere distintivo acquistato deve essere dimostrato

La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all'uso è stato acquistato prima della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea. Per una registrazione internazionale (RI), la data di riferimento corrisponde alla data di registrazione da parte dell'Ufficio internazionale o, se la designazione avviene in un momento successivo, la data della designazione. Qualora si rivendichi la priorità, la data di riferimento è la data di priorità. In prosieguo le date summenzionate saranno denominate «data di deposito».

3.1 Procedimento di esame

Poiché un marchio gode di protezione a decorrere dalla sua data di deposito, e dal momento che la data di deposito della domanda di registrazione determina la priorità di un marchio rispetto a un altro, un marchio deve essere registrabile a quella data. Di conseguenza, il richiedente deve dimostrare che il carattere distintivo è stato acquistato mediante un uso del marchio precedente alla data della domanda di registrazione (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22). La prova dell'uso del marchio dopo tale data non dovrebbe essere trascurata automaticamente, nella misura in cui essa può fornire informazioni indicative per quanto riguarda la situazione prima della data della domanda (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 49).

3.2 Procedimento di annullamento

Nell'ambito del procedimento di annullamento, il marchio dell'Unione europea registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE, non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, **dopo la registrazione**, ha acquistato carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (articolo 59, paragrafo 2, RMUE).

Tale norma persegue l'obiettivo preciso di mantenere la registrazione dei marchi che, per l'uso che ne è stato fatto, hanno acquistato nel frattempo, vale a dire dopo la loro registrazione e, in ogni caso, prima del deposito di una domanda di nullità, un carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali sono stati registrati, nonostante la circostanza che siffatta registrazione, nel momento in cui è intervenuta, fosse contraria all'articolo 7 RMUE (14/12/2011, T-237/10, Clasp lock, EU:T:2011:741, § 52-53, 86; 15/10/2008, T-405/05, Manpower, EU:T:2008:442, § 127, 146; 10/12/2008 T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 37-38).

4 Consumatori

Il carattere distintivo di un segno, compreso quello acquistato in seguito all'uso, deve essere valutato in relazione alla percezione del consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione. Detti consumatori sono considerati normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti. La definizione di pubblico rilevante è connessa all'esame dei destinatari dei prodotti o servizi di cui trattasi, in quanto è nei confronti dei medesimi che il marchio deve esplicare la sua funzione essenziale.

Pertanto, una siffatta definizione deve essere effettuata alla luce della funzione essenziale dei marchi (24/09/2019, T-13/18, Crédit Mutuel, EU:T:2019:673, § 142):

- per i singoli marchi, la funzione essenziale è quella di garantire al consumatore o all'utente finale l'identità di origine del prodotto o del servizio designati dal marchio, consentendogli di distinguere, senza confusione possibile, tale prodotto o tale

servizio da quelli di diversa provenienza (29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 33, 38);

- per i marchi collettivi, la funzione essenziale è quella di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell'associazione che ne sono titolari da quelli di altre imprese (20/09/2017, C 673/15 P, C-673/15 P & C-674/15 P e C-675/15 P & C-676/15 P, DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63);
- per i marchi di certificazione, la funzione essenziale è quella di distinguere prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio da prodotti e servizi che non sono certificati.

Il consumatore rilevante comprende, quindi, non solo gli acquirenti dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata, nel senso stretto di potenziali acquirenti (29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41 et seq.).

I potenziali acquirenti sono definiti in base all'esatto prodotto o servizio per il quale è richiesta la registrazione. Se i prodotti o servizi richiesti appartengono a una categoria ampia (per esempio, borse o orologi), è irrilevante che i prodotti reali offerti contraddistinti dal segno siano oggetti di lusso estremamente costosi, dal momento che il pubblico includerà tutti i potenziali acquirenti dei prodotti oggetto della domanda di MUE, anche gli articoli non di lusso e meno costosi, se la domanda riguarda la categoria ampia.

5 Prodotti e servizi

Poiché la funzione principale di un marchio è di garantire l'origine dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo acquistato deve essere valutato in relazione ai prodotti e servizi di cui trattasi. Di conseguenza, il richiedente deve dimostrare l'esistenza di un nesso tra il segno e i prodotti e servizi il cui segno forma l'oggetto della domanda, stabilendo che, grazie al marchio, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identificano il prodotto come proveniente da un'impresa determinata (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).

6 Aspetti legati al territorio

Ai sensi dell'articolo 1, RMUE, un marchio dell'Unione europea ha un carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta l'Unione europea (UE). Di conseguenza, un marchio deve essere escluso dalla registrazione anche se è privo di carattere distintivo soltanto in una parte dell'UE. Tale parte dell'UE può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45 e la giurisprudenza ivi citata).

Come logica conseguenza, il carattere distintivo acquistato deve essere stabilito in tutto il territorio in cui il marchio non aveva, *ab initio*, un carattere distintivo (22/06/2006,

C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Questa prova può rivelarsi difficile e onerosa per il richiedente, in particolare per quanto riguarda i marchi tridimensionali o di colore, dove la percezione da parte del consumatore di una potenziale mancanza di carattere distintivo intrinseco sarà molto probabilmente la stessa in ogni singolo Stato membro dell'UE. A tal proposito la Corte di giustizia ha stabilito che, nonostante l'acquisizione del carattere distintivo debba essere dimostrata **in tutta l'UE**, sarebbe **irragionevole** richiedere la prova di tale acquisizione **per ogni singolo Stato membro** (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62).

Sorge la questione se l'Ufficio possa decidere se le prove presentate per stabilire che un particolare segno ha acquisito carattere distintivo successivamente all'uso siano rilevanti per più Stati membri o persino per l'intera UE (cfr. il punto 6.3 che segue).

Le prove del carattere distintivo acquistato devono essere **analizzate** nel loro complesso, tenendo in considerazione, in particolare, le quote di mercato detenute dal marchio, l'intensità, la frequenza e la durata dell'uso del marchio (cfr. il punto 8 che segue). Le prove devono dimostrare che una parte significativa del pubblico di riferimento è in grado, mediante tale marchio, di identificare i prodotti o i servizi interessati come provenienti da una specifica impresa. Le prove provenienti da Stati non appartenenti all'UE sono irrilevanti, tranne quando potrebbero consentire di trarre conclusioni sull'uso all'interno dell'UE (sentenza del 24/06/2014, T-273/12, Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 45).

6.1 Disposizioni specifiche a proposito dell'adesione di nuovi Stati membri

In conformità alle disposizioni dei trattati di adesione dell'UE, un MUE richiesto prima della data di adesione di uno Stato membro può essere respinto solo per i motivi esistenti prima della data di adesione. Quindi, nel procedimento di esame dell'Ufficio, il carattere distintivo acquistato deve essere dimostrato a proposito dei soli Stati membri dell'UE al momento della domanda di MUE, e non a quelli che vi hanno aderito in un momento successivo.

6.2 Ambito linguistico

Il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso deve essere dimostrato in relazione a tutti gli Stati membri/i territori in cui si applica l'obiezione [cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 14, Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE), punto 6.3].

Quando un marchio è oggetto di obiezione a causa del(dei) suo(suoi) elemento(i) verbale(i), l'obiezione indicherà sempre il significato di tale parola nella lingua specifica su cui si basa.

In tali casi, il territorio di riferimento per la presentazione delle prove del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso può essere:

a) lo Stato membro o gli Stati membri/territori menzionati nell'obiezione; o

b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui la lingua in questione nell'obiezione è ufficiale; o

c) un territorio più ampio di quelli di cui alle lettere a) e b).

Quando una lingua nazionale dell'UE è ufficiale in più di uno Stato membro, il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso deve essere dimostrato per ciascuno degli Stati membri in cui tale lingua è ufficiale.

Lingue nazionali dell'UE	**Ufficiale nei seguenti Stati membri**
Neerlandese	Belgio e Paesi Bassi.
Inglese	Irlanda e Malta
Francese	Belgio, Francia, Lussemburgo
Tedesco	Belgio, Germania, Lussemburgo e Austria
Greco	Grecia e Cipro
Svedese	Finlandia e Svezia

La situazione di cui alla precedente lettera c) si verificherebbe di norma se:

- l'elemento verbale del marchio è un termine di base inglese e il marchio è oggetto di obiezione in relazione alla parte anglofona dei consumatori di riferimento (in tal caso, il territorio in cui deve essere dimostrato il carattere distintivo acquistato non è limitato allo Stato membro o agli Stati membri in cui l'inglese è la lingua ufficiale);
- l'elemento verbale del marchio è un termine in una lingua non UE e il marchio è oggetto di obiezione sulla base di un territorio specifico che non è necessariamente l'unico (in questo caso, il territorio in cui deve essere dimostrato il carattere distintivo acquisito non è limitato allo Stato membro o agli Stati membri menzionati nell'obiezione).

Quando un impedimento alla registrazione si applica in territori al di fuori dello Stato membro o degli Stati membri in cui la lingua che ha dato origine all'obiezione è una lingua ufficiale e il richiedente non è stato informato dei territori, l'Ufficio non respinge la domanda perché per tali territori mancano le prove del carattere distintivo acquisito. In tali casi, l'Ufficio informerà il richiedente dei territori di riferimento e gli darà la possibilità di presentare le prove richieste.

Per ulteriori spiegazioni sulle lingue e sulle parti pertinenti dell'UE, si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 1, Principi generali, punto 4.

6.3 Acquisizione del carattere distintivo in tutta l'UE

L'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso deve essere dimostrata per la parte dell'UE nella quale il marchio in questione non aveva **inizialmente** tale carattere.

Ciò può rivelarsi difficile e gravoso per il richiedente in particolare quando sussiste un'obiezione in tutta l'UE. Ciò avviene normalmente nel caso di marchi di colore, marchi di forma che consistono esclusivamente nella forma dei prodotti stessi e marchi puramente figurativi quando sono ritenuti privi di carattere distintivo, giacché si può presumere che la valutazione del loro carattere distintivo sia la stessa in tutta l'UE, a meno che non esistano indizi concreti in senso contrario (24/02/2016,T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 68).

La Corte ha rilevato che, qualora l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso debba essere dimostrata per tutta l'UE, non è sufficiente dimostrarla soltanto in una parte significativa di quest'ultima (25/07/2018,C-84/17 P, C-85/17 P & C-95/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 78).

La Corte ha altresì stabilito che, in queste circostanze, sarebbe irragionevole chiedere la prova dell'acquisizione del carattere distintivo per ciascun singolo Stato membro (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62).

Inoltre, nessuna disposizione dell'RMUE impone di stabilire con prove distinte l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso in ciascuno Stato membro. Pertanto, è possibile che elementi di prova dell'acquisizione, da parte di un determinato segno, del carattere distintivo in seguito all'uso presentino una rilevanza per più Stati membri, se non per tutta l'Unione (25/07/2018, C-84/17 P, C-85/17 P & C-95/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 80-83).

A questo riguardo è possibile individuare due scenari.

1. Regionalizzazione (divisione del mercato dell'UE in segmenti regionali)
   Come confermato dalla Corte, ciò può verificarsi:

   a. qualora, per taluni prodotti o servizi, gli operatori economici abbiano raggruppato più Stati membri all'interno della medesima rete di distribuzione e abbiano trattato detti Stati membri, in particolare dal punto di vista delle loro strategie di marketing, come se costituissero uno stesso e unico mercato;
   b. qualora, a motivo della prossimità geografica, culturale o linguistica tra due Stati membri, il pubblico di riferimento di uno abbia una conoscenza sufficiente dei prodotti o dei servizi presenti nel mercato nazionale dell'altro.

   Pertanto, se i mercati transfrontalieri sono sufficientemente omogenei, è probabile che gli elementi di prova globali dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, in un siffatto mercato transfrontaliero, abbiano una rilevanza per tutti gli Stati membri interessati, anche se contengono poche informazioni o nessuna informazione per ogni singolo Stato membro.

   Ne consegue che, sebbene non sia necessario fornire la prova, per ciascun singolo Stato membro, dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, le prove

fornite devono consentire di dimostrare tale acquisizione in tutto il territorio di riferimento (25/07/2018, C-84/17 P, C-85/17 P & C-95/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 83).

2. 2) Estrapolazione

   Anche quando i mercati nazionali non possono essere raggruppati o trattati in modo uniforme, è presumibile che le conclusioni in merito all'acquisizione del carattere distintivo, tratte in base ad elementi di prova riguardanti il territorio di uno o più Stati membri, siano applicabili anche ad altri Stati membri se è stata presentata almeno qualche prova dell'uso riguardante questi ultimi e se vi sono elementi che consentono tale estrapolazione — che richiederebbe ancora una volta che le condizioni nei rispettivi mercati siano, se non le stesse, perlomeno abbastanza simili.

   A tal riguardo, la Corte ha ritenuto che le prove dell'acquisizione del carattere distintivo per la «combinazione di colori verde e giallo» in tutta l'UE fossero accettabili malgrado una mancanza di dati numerici relativi ai volumi di affari per due Stati membri, poiché non è necessario produrre gli stessi tipi di elementi di prova per ogni Stato membro, anche considerando che i vari elementi di prova possono corroborarsi reciprocamente (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 33-42 et seq.).

In conclusione, per poter validamente ricorrere alla regionalizzazione e all'estrapolazione, è essenziale che il richiedente del MUE spieghi in modo convincente tutti i motivi di rilevanza degli elementi di prova per un altro Stato membro, per diversi Stati membri o per tutta l'UE, a seconda dei casi.

Per esempio, se sono stati presentati sondaggi condotti solo in alcuni Stati membri, il richiedente dovrà dimostrare che i loro risultati sono significativi anche per altri mercati nazionali comparabili per via delle strategie di marketing analoghe attuate o per via della prossimità geografica, culturale o linguistica (cfr., per analogia, 24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 80).

La sola produzione di studi di mercato condotti in cinque Stati membri, unita ai dati relativi al fatturato, alle spese per il marketing e la pubblicità, raccolti per ciascun Stato membro, non poteva essere sufficiente a dimostrare l'esistenza di uno o più mercati transnazionali costituiti da diversi Stati membri. Inoltre, i risultati degli studi di mercato non hanno potuto essere estesi a tutti gli Stati membri né essere completati e corroborati negli Stati membri non contemplati da detti studi (19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 155-157).

Analogamente, studi di mercato condotti solo in otto Stati membri sono stati ritenuti insufficienti per dimostrare che il pubblico di riferimento nell'UE attribuiva un'origine commerciale unica a una chitarra a forma di V (28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 67-68).

7 Livello della prova

I requisiti per dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, non sono gli stessi di quelli applicabili per dimostrare l'uso effettivo ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE. Mentre a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, è necessario dimostrare un uso qualificato, tale che il pubblico di riferimento percepisca come distintivo un segno che intrinsecamente è privo di carattere distintivo, il motivo alla base della prova dell'uso effettivo è completamente diverso, ossia limitare il numero di marchi registrati e protetti e di conseguenza il numero di conflitti fra loro.

Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che la giurisprudenza relativa all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE non deve essere confusa con quella relativa all'acquisizione della notorietà (che va dimostrata per una parte sostanziale dell'UE e non in ogni singolo Stato membro). Spetta al richiedente fornire la prova dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso nella parte dell'UE nella quale il marchio controverso era privo di qualsivoglia carattere distintivo. La giurisprudenza relativa all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE non deve pertanto essere confusa con il test relativo all'acquisizione della notorietà (21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 119 120 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, il richiedente il MUE deve presentare la prova che consenta all'Ufficio di accertare che almeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata (15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61 e giurisprudenza ivi citata).

La prova deve essere chiara e convincente. Il richiedente il MUE deve stabilire chiaramente tutti i fatti necessari a concludere con certezza che il marchio è riconosciuto dal pubblico di riferimento come indicazione dell'origine, ossia che ha creato un nesso nella mente del pubblico di riferimento con i prodotti o servizi di un'impresa specifica, nonostante il fatto che, in assenza di tale uso, il segno in esame sarebbe privo del carattere distintivo necessario a stabilire tale nesso.

Ad esempio, si è considerato che la combinazione dei colori verde e giallo avesse acquistato carattere distintivo in seguito all'uso perché è stato dimostrato che nella percezione di una parte significativa del pubblico di riferimento si riferiva alle macchine costruite da una determinata impresa. I mezzi di prova erano costituiti da una serie di dichiarazioni di associazioni professionali secondo le quali la combinazione dei colori rinviava alle macchine agricole prodotte da quell'impresa e dal fatto che l'impresa aveva utilizzato in modo coerente, nell'UE, la stessa combinazione di colori sulle proprie macchine per un lasso di tempo considerevole prima del 1996 (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 36-37).

Inoltre, il carattere distintivo acquistato deve essere il risultato dell'uso del marchio in quanto marchio, non come confezione puramente funzionale (25/09/2014, T-474/12, Shape of goblets (3D), EU:T:2014:813, § 56-58 e giurisprudenza ivi citata) o come indicazione descrittiva sulla confezione. Ad esempio, l'uso del segno «Gifflar» (che

indica un tipo di pane in svedese) sulla confezione di pasticcini, insieme ad indicazioni descrittive dei sapori, è fatta in un contesto descrittivo, non come indicazione dell'origine (09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45).

Per una conclusione a favore dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di penetrazione del mercato o di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento (19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Anziché utilizzare una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato, la prova dovrebbe dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica il marchio con prodotti o servizi specifici di una particolare impresa.

La prova deve riguardare ciascuno dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di marchio dell'Unione europea. Dopo una prima obiezione per impedimenti assoluti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE, possono procedere alla registrazione solo i prodotti e i servizi per i quali il carattere distintivo in seguito all'uso è stato dimostrato.

8 Valutazione della prova

Nello stabilire il carattere distintivo acquistato, è possibile tenere conto, fra l'altro, dei seguenti **fattori**:

- la quota di mercato detenuta dal marchio per quanto riguarda i prodotti e servizi di cui trattasi,
- l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio,
- l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo in relazione ai prodotti e servizi di cui trattasi,
- la percentuale degli ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da un'impresa determinata grazie al marchio.

Cfr. sentenze del 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 32.

L'articolo 97, RMUE contiene un elenco non esaustivo dei **mezzi istruttori** nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, che possono servire da guida per i richiedenti. Esempi di prove che possono aiutare a dimostrare il carattere distintivo acquistato sono, fra l'altro:

- opuscoli di vendita,
- cataloghi,
- listini,
- fatture,
- relazioni annuali,
- fatturato,
- cifre e relazioni riguardanti l'investimento pubblicitario,

- pubblicità (rassegne stampa, tabelloni pubblicitari, spot televisivi), unitamente alle prove della loro intensità ed estensione,
- sondaggi di clienti e/o di mercato,
- dichiarazioni giurate.

Per ulteriori dettagli sui mezzi probatori, cfr. per analogia le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà, (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), punto 3.1.4.4.

Per quanto riguarda la struttura e il formato in cui devono essere presentate le prove scritte, si applica l'articolo 55 RDMUE. Per ulteriori dettagli riguardanti gli allegati alle comunicazioni all'Ufficio, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, punto 3.1.3.

Le norme di base sulla **valutazione delle prove** si applicano anche in questo caso. L'Ufficio deve realizzare una **valutazione complessiva di tutte le prove** presentate (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49), soppesando ciascuna indicazione rispetto alle altre.

I richiedenti dovrebbero prestare molta attenzione per garantire non soltanto che le prove dimostrino l'uso **del marchio richiesto**, ma anche che siano sufficienti a individuare le **date** di tale uso e il territorio **geografico** specifico dell'uso all'interno dell'UE. Le prove che non possono essere collegate ad un certo periodo di tempo saranno normalmente insufficienti a dimostrare che il carattere distintivo sia stato acquistato prima della data di deposito, e le prove dell'uso al di fuori dell'UE non possono dimostrare il riconoscimento del mercato richiesto del pubblico di riferimento all'interno dell'UE. Inoltre, le prove che combinano materiali riguardanti i territori UE con quelli riguardanti i territori non UE, e che non consentono all'Ufficio di individuare l'entità specifica dell'uso esclusivamente a livello UE, saranno prive di valore probatorio per il pubblico di riferimento dell'UE.

Il Tribunale ha dichiarato che le prove dirette quali dichiarazioni di associazioni professionali e studi di mercato sono di solito i mezzi più idonei a dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso. Fatture, spese per la pubblicità, riviste e cataloghi possono aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).

Al fine di valutare il valore probatorio di un documento, è necessario considerare la sua **credibilità**. È ugualmente necessario considerare da chi proviene il documento, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato e se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42; 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46 et seq.).

8.1 Sondaggi di opinione e indagini

I sondaggi di opinione concernenti la parte del pubblico di riferimento che riconosce il segno come indicante l'origine commerciale dei prodotti o servizi possono, se condotti correttamente, costituire una delle forme più dirette di prove, dal momento che possono dimostrare la percezione reale del pubblico di riferimento. Tuttavia, non è

facile formulare e realizzare correttamente un sondaggio in modo che possa **essere ritenuto realmente neutrale e rappresentativo.** Per evitare di pregiudicare il valore probatorio di tali indagini, sarebbe opportuno evitare domande tendenziose, campioni non rappresentativi del pubblico e un'indebita modifica delle risposte.

Di conseguenza, qualsiasi prova di un sondaggio d'opinione deve essere valutata con attenzione. È importante che le domande poste non siano tendenziose (13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79). I criteri per la selezione del pubblico intervistato devono essere valutati con attenzione. Il campione deve essere indicativo dell'intero pubblico di riferimento e deve essere selezionato in modo casuale (29/01/2013, T 25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88).

Il Tribunale non esclude che uno studio effettuato qualche tempo prima o dopo tale data possa contenere indicazioni utili, tenendo però presente che il suo valore probatorio può variare a seconda che il periodo interessato sia più o meno vicino alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di marchio di cui trattasi. Inoltre, il suo valore probatorio dipende inoltre dal metodo d'indagine impiegato (12/07/2006, T-277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 38-39).

Tuttavia, la Corte di giustizia ha chiarito che il risultato di un sondaggio d'opinione non può costituire l'unico elemento determinante che consenta di concludere per l'esistenza di un carattere distintivo acquistato con l'uso (19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Deve quindi essere integrato da altri mezzi di prova.

Per ulteriori dettagli sulla valutazione dei sondaggi d'opinione cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), punto 3.1.4.4.

8.2 Quota di mercato, pubblicità e fatturato

La **quota di mercato** detenuta dal marchio in relazione ai prodotti e/o servizi richiesti può essere rilevante per valutare se tale marchio abbia acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso, nella misura in cui tale penetrazione del mercato possa consentire all'Ufficio di dedurre che il pubblico di riferimento identificherebbe il marchio con i prodotti o servizi di una determinata impresa e che distinguerebbe quindi tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese.

Anche gli **investimenti** effettuati per pubblicizzare o promuovere il marchio nel mercato di riferimento per i prodotti o servizi richiesti possono essere un'indicazione rilevante per valutare se il marchio ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 76 et seq.). Tuttavia, molti tentativi di dimostrare il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso si sono rivelati infruttuosi perché la prova trasmessa dal richiedente non è sufficiente a dimostrare un nesso tra la quota di mercato e la pubblicità, da un lato, e la percezione dei consumatori, dall'altro.

Le informazioni riguardanti il **fatturato** e i costi pubblicitari costituiscono una delle prove più prontamente disponibili. Tali cifre possono avere un impatto significativo sulla

valutazione degli elementi di prova, ma nella grande maggioranza dei casi non sono sufficienti da sole a dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo di un marchio in seguito all'uso. Questo perché i dati riguardanti il fatturato e/o i costi pubblicitari, senza ulteriori dettagli corroboranti, sono spesso troppo generici per consentire di trarre conclusioni specifiche circa l'uso di un particolare marchio. È quindi necessario identificare con precisione le cifre riguardanti il fatturato/la pubblicità e le prove relative al marchio richiesto, nonché il loro collegamento con i prodotti e servizi in questione. Inoltre, è auspicabile che le cifre siano separate su base annua e per ciascun mercato. Il periodo o i periodi specifici dell'uso (compresi i dettagli per quanto riguarda l'inizio dell'uso) dovrebbero essere corroborati da prove, in modo che l'Ufficio possa accertare che le prove attestino che il marchio ha acquistato un carattere distintivo prima della data di deposito.

Prodotti e servizi sono spesso commercializzati con diversi marchi, il che rende difficile conoscere la percezione del cliente di riferimento del solo marchio richiesto, vale a dire senza che sulla percezione incidano altri marchi presenti. Il fatturato/la pubblicità spesso possono includere vendite o promozioni di altri marchi, o di forme significativamente diverse del marchio in questione (per esempio, i marchi figurativi piuttosto che i marchi denominativi, o elementi verbali diversi in un marchio figurativo), o sono troppo generici per consentire l'identificazione dei mercati specifici in esame. Di conseguenza, le cifre ampiamente consolidate riguardanti fatturato e pubblicità possono non essere sufficienti per dimostrare se il pubblico di riferimento identifica o meno il marchio in questione come un'indicazione di origine.

Per ulteriori dettagli sulla valutazione della quota di mercato, della pubblicità e del fatturato, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), punto 3.1.4.4.

8.3 Dichiarazioni, affidavit e dichiarazioni scritte

Ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, «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 [vengono redatte]» costituiscono validi mezzi probatori. Per quanto riguarda l'**ammissibilità**, soltanto nel caso in cui le dichiarazioni non siano state fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, occorre ricercare nella legislazione nazionale gli effetti di una dichiarazione scritta (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 40). In caso di dubbio se una dichiarazione sia stata fatta sotto giuramento o in forma solenne, spetta al richiedente presentare la prova a tal proposito.

Il peso e il **valore probatorio** da attribuire alle dichiarazioni legali sono determinati dalle regole generali applicate dall'Ufficio in tema di valutazione di tali prove. In particolare, si deve tenere conto sia della capacità della persona che rende la dichiarazione sia della pertinenza del contenuto della dichiarazione per il caso specifico.

Le dichiarazioni di **associazioni indipendenti, organizzazioni di consumatori e concorrenti** sono un importante mezzo di prova nella misura in cui provengono da fonti indipendenti. Tuttavia, devono essere esaminate con attenzione perché potrebbero non essere sufficienti per dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso se, ad esempio, riguardano «i marchi del richiedente» invece che il marchio in esame (13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 83-84).

Alle prove di **fornitori o distributori** dovrebbe essere dato, in generale, meno peso, dal momento che è poco probabile che la loro testimonianza rappresenti un punto di vista indipendente. A questo proposito, il grado d'indipendenza di quest'ultimo inciderà sul peso da dare alle prove da parte dell'Ufficio (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56).

Nella misura in cui **non sia resa da una terza parte indipendente**, ma da una persona collegata al richiedente mediante un rapporto di lavoro, una dichiarazione non può di per sé costituire una prova sufficiente che il marchio richiesto abbia acquistato carattere distintivo in seguito all'uso. Pertanto, deve essere trattata come meramente indicativa e deve essere corroborata da altre prove (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51)

Per quanto riguarda le dichiarazioni provenienti dalle camere di commercio e dell'industria o da altre associazioni commerciali e professionali nonché gli attestati e i riconoscimenti, il Tribunale ha segnalato che tali dichiarazioni e attestati devono identificare esattamente il marchio oggetto di domanda di registrazione (13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 82 et seq.).

Tuttavia, le **lettere di diffida** rivolte ai concorrenti o le lettere ai periodici che denunciano l'uso del segno in termini generici sono state considerate prove contro il carattere distintivo acquistato (21/05/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264, § 66)

Per ulteriori dettagli sulla valutazione dei mezzi probatori, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà, articolo 8, paragrafo 5, RMUE, punto 3.1.4.4.

8.4 Precedenti registrazioni per l'acquisizione del carattere distintivo

Per le prove che includono o consistono in registrazioni presso gli Stati membri **ottenute sulla base del carattere distintivo acquistato**, la data alla quale le prove presentate a livello nazionale si riferiscono sarà solitamente diversa dalla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea. Tali registrazioni non sono vincolanti, ma possono essere prese in considerazione, purché l'Ufficio sia in grado di valutare le prove trasmesse all'ufficio nazionale della PI in questione.

Il richiedente può anche rinviare a **precedenti registrazioni nazionali** in cui non è rivendicata l'acquisizione del carattere distintivo. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, tali registrazioni non vincolano l'Ufficio. Inoltre, l'Ufficio non è vincolato dalle sue decisioni precedenti e tali casi devono essere valutati autonomamente

(21/05/2014, T-553/12, EU:T:2014:264, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264, § 72-73).

8.5 Modalità d'uso

L'acquisizione del carattere distintivo deve essere dimostrata in relazione al segno richiesto. Le prove dovrebbero fornire alcuni esempi di come il marchio viene effettivamente usato (opuscoli, imballaggi, campioni di prodotti, ecc.). La nozione di uso di un marchio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, deve essere interpretata nel senso che si riferisce non solo all'uso del marchio nella forma in cui è stato sottoposto alla registrazione, ma anche all'uso del marchio in forme che differiscono da quella forma solo per variazioni trascurabili e che possono, quindi, essere considerate come complessivamente equivalenti a tale forma (19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 62).

In presenza di un marchio estremamente semplice, anche modifiche minori apportate a detto marchio possono costituire variazioni non trascurabili, di modo che la forma modificata non potrà essere considerata come complessivamente equivalente alla forma registrata di tale marchio. Infatti, più un marchio è semplice, meno è idoneo ad avere un carattere distintivo ed è più probabile che un cambiamento a tale marchio possa incidere su una delle sue caratteristiche essenziali e alterarne pertanto la percezione da parte del pubblico pertinente (19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 72).

	«…il fatto di invertire lo schema dei colori, mantenendo un netto contrasto tra le tre strisce e il fondo, non può essere qualificato come variazione trascurabile rispetto alla forma registrata del marchio controverso», § 77.		
MUE n. 12 442 166	Esempi del segno riprodotto in alcune prove dell'uso		

È possibile dimostrare il carattere distintivo acquistato di un segno che **è stato utilizzato in combinazione ad altri marchi** (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 27), a condizione che il consumatore di riferimento attribuisca al segno in questione la funzione d'identificazione ((07/07/2005, C-353/03, Have a break,

EU:C:2005:432; 30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374, § 43; 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 46).

La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato che se il marchio di cui è chiesta la registrazione è stato oggetto di un uso in quanto parte di un marchio registrato o in combinazione con siffatto marchio, resta cionondimeno il fatto che, al fine della registrazione del marchio stesso, il richiedente la registrazione deve fornire la prova che solo detto marchio, rispetto ad altri marchi eventualmente presenti, è indicativo dell'origine dei prodotti come provenienti da una determinata impresa (16/09/2015, C-215/14, Nestlé KIT KAT, EU:C:2015:604, § 66; 24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 76; 16/03/2016, T-363/15, LAATIKON MUOTO (3D), EU:T:2016:149, § 51).

Inoltre, in diverse occasioni, la Corte di giustizia ha statuito che il **materiale pubblicitario** nel quale un segno privo di carattere distintivo appare insieme ad altri marchi che, invece, hanno tale carattere distintivo, non costituisce una prova del fatto che il pubblico percepisce il segno oggetto della domanda di registrazione come un marchio indicativo dell'origine commerciale dei prodotti. Ad esempio, il Tribunale ha considerato che l'uso del segno «Gifflar» (che indica un tipo di pane in svedese) sulla confezione di pasticcini, insieme al marchio Pågen, fosse fatto in un contesto descrittivo, non come indicazione dell'origine (09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45).

8.6 Durata dell'uso

Le prove dovrebbero indicare quando è iniziato l'uso e dovrebbero altresì dimostrare che l'uso era continuo o fornire spiegazioni in caso di lacune nel periodo d'uso.

Di norma, un utilizzo prolungato può costituire un elemento persuasivo importante ai fini della valutazione del carattere distintivo acquistato. Maggiore è il tempo in cui i clienti, compresi quelli potenziali, sono stati esposti al marchio, maggiori sono le probabilità che essi abbiano stabilito una correlazione tra quel marchio e una sola origine commerciale.

Considerando, tuttavia, che la durata dell'uso è solo uno dei fattori di cui tenere conto, possono verificarsi situazioni in cui siano giustificate delle eccezioni alla regola suddetta, in particolare quando possono entrare in gioco altri fattori in grado di compensare una breve durata dell'uso. Per esempio, nel caso in cui prodotti o servizi costituiscano l'oggetto di un importante lancio pubblicitario e/o il segno richiesto sia solo una variante di un segno già utilizzato da molto tempo, l'acquisizione del carattere distintivo può avvenire piuttosto rapidamente.

Ciò potrebbe verificarsi, per esempio, qualora una nuova versione di un sistema operativo informatico esistente e ampiamente diffuso venga immessa sul mercato con un segno che riproduce essenzialmente la struttura e/o i contenuti del marchio applicato su versioni precedenti del prodotto. Il marchio relativo a un prodotto di questo tipo potrebbe acquisire in tempi piuttosto brevi un carattere distintivo di ampia portata

semplicemente perché tutti gli utilizzatori esistenti verrebbero subito informati che il segno oggetto della domanda si riferisce all'aggiornamento alla nuova versione.

Analogamente, è naturale che taluni eventi sportivi, musicali o culturali importanti si svolgano a intervalli regolari e siano noti per la grande attrattiva che esercitano. Essi sono attesi da milioni di persone e la consapevolezza che un evento sportivo è previsto per una data particolare, di norma precede l'annuncio formale del luogo in cui questo si terrà. Tale circostanza crea un interesse elevato per la località designata per gli eventi di questo tipo e per il relativo annuncio (marchi «città/paese + anno»). Pertanto, si può ragionevolmente supporre che pressoché tutti i consumatori di riferimento interessati al settore in questione o i professionisti del settore vengano istantaneamente a conoscenza della città o del paese in cui si svolgeranno le gare o un determinato evento o torneo nel momento in cui avviene tale assegnazione. Ciò può pertanto dar luogo alla possibilità che un marchio relativo a un evento imminente acquisisca carattere distintivo in tempi molto rapidi, in particolare quando il segno riproduce la struttura di marchi precedentemente utilizzati e, di conseguenza, il pubblico percepisce immediatamente il nuovo evento come un seguito di una serie consolidata di eventi analoghi.

Per valutare tale acquisizione rapida del carattere distintivo ci si atterrà ai criteri generali, sia per quanto concerne, ad esempio, l'estensione dell'uso, il territorio, la data di riferimento o il pubblico destinatario, sia per quanto concerne l'onere della prova gravante sul richiedente. L'unica particolarità riguarda la durata dell'uso e la possibilità che, in determinate circostanze, il carattere distintivo possa essere acquistato molto rapidamente o addirittura istantaneamente. Come nel caso di qualsiasi altra rivendicazione di carattere distintivo acquistato, spetta al richiedente dimostrare che il pubblico sia in grado di percepire il marchio in questione come un segno distintivo.

8.7 Prove successive alla data di deposito

Le prove devono dimostrare che il marchio aveva acquistato carattere distintivo in seguito all'uso prima della data di deposito.

Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di tener conto di elementi che, sebbene posteriori alla data di deposito della domanda di registrazione, consentono di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava prima della data medesima (19/06/2014, C-217/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 60). Pertanto, le prove non possono essere respinte solo perché successive alla data di deposito. Di conseguenza, tali prove devono essere valutate e ricevere il giusto peso.

A titolo esemplificativo, un marchio che gode di un riconoscimento particolarmente rilevante sul mercato o una quota di mercato sostanzialmente rilevante pochi mesi dopo la data di deposito può aver acquistato un carattere distintivo anche alla data di deposito.

9 Conseguenze del carattere distintivo acquistato

Un marchio registrato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE gode della stessa protezione di qualsiasi altro marchio che è stato riscontrato intrinsecamente registrabile dopo l'esame.

Se la domanda di MUE è accettata in base all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, questa informazione è pubblicata nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea, utilizzando il codice INID 521.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 4

Impedimenti assoluti alla registrazione

Capitolo 15 Marchi collettivi dell'Unione europea

Indice

1 Carattere dei marchi collettivi.....754

1.1 Definizione..... 754

1.2 Funzione specifica..... 754

1.3 Rapporto con i marchi individuali e i marchi di certificazione.....755

1.4 Disposizioni applicabili ed esame..... 755

2 Proprietà..... 756

3 Impedimenti assoluti alla registrazione specifici..... 757

3.1 Carattere o significato ingannevole del marchio.....757

3.2 Regolamenti d'uso..... 758

3.2.1 Conformità all'ordine pubblico e al buon costume.....759

3.2.2 Misure correttive.....759

Particolarità concernenti l'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione generali..... 759

4.1 Articolo 74, paragrafo 2, RMUE: «deroga geografica».....760

4.2 Obiezioni sollevate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere j), k) o l), RMUE..761

1 Carattere dei marchi collettivi

1.1 Definizione

Costituisce marchio collettivo dell'Unione europea (marchio collettivo UE) quel tipo specifico di marchio dell'Unione europea che, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, RMUE, è «così designat[o] all'atto del deposito e idone[o] a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese».

È uno dei tre tipi di marchi definiti nel regolamento, unitamente ai marchi individuali e ai marchi di certificazione.

1.2 Funzione specifica

La **funzione essenziale** di un marchio collettivo UE è quella di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese che non appartengono all'associazione (20/09/2017, C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P, DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63; 12/12/2019, C-143/19 P, EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 26, 57, 58). Quindi il marchio collettivo UE indica l'origine commerciale di alcuni prodotti e servizi informando il consumatore che il fabbricante dei prodotti o il fornitore dei servizi appartengono a una determinata associazione e hanno il diritto di utilizzare il marchio.

Anche i **marchi collettivi UE geograficamente descrittivi** (articolo 74, paragrafo 2, RMUE) devono essere in grado di adempiere la funzione essenziale di un marchio collettivo che è quella di indicare l'origine commerciale collettiva dei prodotti venduti con tale marchio (20/09/2017, C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P, DARJEELING collection de lingerie (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 54 e segg; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 74).

Un **marchio collettivo UE solitamente è utilizzato** dalle imprese, insieme al **rispettivo marchio individuale**, per indicare che esse appartengono a una determinata associazione (12/12/2019, C-143/19 P, EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 54).

Per esempio, l'Associazione spagnola dei calzaturifici potrebbe voler depositare il marchio collettivo «Asociación Española de Fabricantes de Calzado» che, pur appartenendo all'associazione, verrà utilizzato anche da tutti i suoi membri, che potrebbero essere concorrenti. Un membro dell'associazione potrebbe voler usare il marchio collettivo oltre al proprio marchio individuale, che potrebbe essere, per esempio, «Calzados Luis».

1.3 Rapporto con i marchi individuali e i marchi di certificazione

Spetta al richiedente decidere se il marchio soddisfi i requisiti di un marchio collettivo in contrapposizione a quelli di un marchio individuale o di un marchio di certificazione ai sensi dell'articolo 83, RMUE. Ciò significa che, in linea di principio, lo stesso segno richiesto per un marchio collettivo potrebbe essere richiesto o come marchio individuale dell'Unione europea oppure come marchio di certificazione, se vengono soddisfatte le rispettive condizioni del RMUE per ciascuna domanda. I tre tipi di marchi non differiscono necessariamente in termini di segni in quanto tali, ma piuttosto in termini di rispettive caratteristiche specifiche fra cui, in particolare, i requisiti di titolarità e le condizioni d'uso del marchio.

Tuttavia, un richiedente dovrebbe essere consapevole del fatto che, nell'eventualità in cui dovesse dimostrare successivamente l'uso effettivo dei marchi, risulterebbe probabilmente difficile dimostrare l'uso dello stesso segno per diversi tipi di marchi. Per ulteriori informazioni sull'uso effettivo di un marchio conformemente alla funzione dello stesso, si rimanda alle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso, punto 2.3.1.

Per esempio, un'associazione può depositare una domanda per il marchio denominativo «Tamaki», come marchio individuale, come marchio di certificazione o come marchio collettivo, a seconda dell'uso (che l'associazione stessa o i suoi membri intendono fare del marchio o come segno di garanzia di una caratteristica o meno). Se viene depositata una domanda di marchio collettivo UE, occorre adempiere alcune formalità supplementari, come la presentazione del regolamento d'uso (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 8.2).

Dopo aver depositato la domanda, modifiche al tipo di marchio (tra marchio collettivo, di certificazione o individuale) sono consentite soltanto quando si evince palesemente dalla domanda che è stato selezionato il tipo di marchio sbagliato (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 8.4).

1.4 Disposizioni applicabili ed esame

Le disposizioni di cui al RMUE si applicano ai marchi collettivi UE, salvo quanto diversamente previsto agli articoli 75 - 82 , RMUE. Da un lato, i marchi collettivi UE sono quindi soggetti al regime generale dei marchi dell'Unione europea, e dall'altro ad alcune eccezioni e particolarità.

Ne consegue che, in primo luogo, una domanda di marchio collettivo UE è, in linea di principio, soggetta alla stessa procedura d'esame e alle stesse condizioni di una domanda di marchio individuale. In termini generali la classificazione dei prodotti e dei servizi, nonché l'esame delle formalità e degli impedimenti assoluti alla registrazione, si svolgono secondo la stessa procedura applicata ai marchi individuali.

Per esempio, gli esaminatori controllano l'elenco dei prodotti e dei servizi o i requisiti linguistici come per i marchi individuali. Analogamente, viene verificato se al marchio collettivo UE si applichi uno degli impedimenti alla registrazione previsti dall' articolo 7, RMUE .

Conformemente alla nuova disposizione dell' articolo 16 REMUE , i regolamenti forniti dal richiedente che disciplinano l'utilizzo del marchio collettivo UE **devono riflettere l'uso di tutti i prodotti e servizi** inclusi nell'elenco della domanda di marchio collettivo UE. Per i marchi collettivi UE in conflitto con indicazioni geografiche (IG), menzioni tradizionali per vini o specialità tradizionali garantite, i regolamenti che disciplinano l'uso di un marchio collettivo UE devono riprendere accuratamente qualsiasi limitazione introdotta per superare tali conflitti. Ad esempio, i regolamenti d'uso di un marchio collettivo UE in conflitto con l'indicazione geografica «XYZ» per i *vini* devono riprendere accuratamente il fatto che si riferiscono all'uso del marchio per i *«XYZ» (IG) vini* . Per ulteriori dettagli sulle IG, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con denominazioni d'origine e indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE) ; per ulteriori informazioni sulle menzioni tradizionali per vini, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 11, Marchi in conflitto con menzioni tradizionali per i vini (articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE) ; per ulteriori informazioni sulle specialità tradizionali garantite, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 12, Marchi in conflitto con specialità tradizionali garantite (articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE) .

In secondo luogo, l'esame di un marchio collettivo UE considera anche le eccezioni e le particolarità di questo tipo di marchio. Tali eccezioni e particolarità si riferiscono sia alle disposizioni formali che a quelle sostanziali. Per quanto riguarda le formalità, il requisito relativo ai regolamenti d'uso del marchio, per esempio, è una caratteristica specifica di un marchio collettivo UE (per ulteriori dettagli sull'esame delle formalità dei marchi collettivi UE, nonché sui regolamenti d'uso del marchio, cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 8.2).

Le eccezioni e le particolarità sostanziali che si applicano a un marchio collettivo UE vengono descritte di seguito.

2 Proprietà

La proprietà dei marchi collettivi UE è limitata a (i) le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio; (ii) le persone giuridiche di diritto pubblico (articolo 74, RMUE).

Il primo tipo di proprietario solitamente comprende associazioni private aventi scopo o interesse comune. Queste devono avere una propria personalità giuridica e la capacità di agire. Come risulta dalle Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 8.2.1,

«collettivo non significa che il marchio appartiene a diverse persone (co-richiedenti/co-titolari), né che esso designi/copra più di un paese».

Le associazioni possono essere organizzate in diverse forme giuridiche, compresa quella di società private (quali le *Gesellschaften mit beschränkten Haftung*). Tuttavia, dal momento che queste ultime non sono in genere organizzate come associazioni, l'Ufficio considera che una società privata non possa detenere la proprietà di un marchio collettivo UE a meno che non dimostri che la propria struttura interna sia di natura associativa.

Altrettanto dicasi per il secondo tipo di proprietari. Tenuto conto della funzione essenziale dei marchi collettivi (vale a dire distinguere i prodotti o i servizi dei *membri dell'associazione titolare* del marchio da quelli di altre imprese), le «persone giuridiche di diritto pubblico» devono essere associazioni intese in modo formale o aventi una struttura interna di natura associativa. Tale concetto include, per esempio, associazioni o società di diritto pubblico, ad esempio, i *«consejos reguladores»* o *«colegios profesionales»* ai sensi del diritto spagnolo.

Quando utilizzato di seguito, il termine «associazione» si riferisce a uno dei due tipi summenzionati di titolari accettabili a norma dell'articolo 74, RMUE.

3 Impedimenti assoluti alla registrazione specifici

3.1 Carattere o significato ingannevole del marchio

L'esaminatore deve respingere la domanda se il pubblico può essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare se questo possa verosimilmente essere considerato qualcos'altro rispetto a un marchio collettivo ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, RMUE.

Ciò fa riferimento alla situazione in cui il pubblico percepirà il marchio non come marchio collettivo, ma come marchio individuale o di certificazione.

Per esempio, un marchio collettivo indurrebbe in errore il pubblico se suscitasse l'impressione di poter essere utilizzato da chiunque soddisfi alcuni criteri oggettivi. Tuttavia, un marchio collettivo, per sua natura, non può essere utilizzato da soggetti che non sono membri dell'associazione (ad esempio, utenti terzi, licenziatari, ecc.). I regolamenti d'uso contengono una chiara indicazione di chi ha il diritto di utilizzare il marchio collettivo (qualsiasi membro dell'associazione o se esistono requisiti aggiuntivi per i membri) e, pertanto, conferiscono ai membri lo status di utenti autorizzati del marchio collettivo. Se i regolamenti d'uso consentissero di utilizzare il marchio collettivo ai soggetti che non sono membri dell'associazione, ciò non concorderebbe con la natura del marchio collettivo.

Inoltre, un marchio collettivo indurrà in errore anche quando trasmette un forte messaggio di certificazione [per esempio

(esempio di fantasia)], che è in netta contraddizione con la funzione del marchio collettivo].

Un marchio collettivo non sarebbe considerato ingannevole quanto al suo carattere per il solo fatto che i regolamenti d'uso contengono anche specifiche prescrizioni d'uso in ordine alla qualità dei prodotti e servizi protetti dal marchio. Tuttavia, laddove l'esame dei regolamenti d'uso riveli che il marchio sarà usato come marchio di certificazione, e non per indicare i prodotti o i servizi che provengono dai membri di un'associazione, in tal caso sarà considerato ingannevole per il pubblico.

Analogamente, se un marchio collettivo è costituito da: (i) una IG, o (ii) un logo contenuto nel disciplinare di produzione della IG, il pubblico può essere indotto in errore per quanto riguarda il carattere o il significato del marchio, perché questi elementi possono essere considerati come un'indicazione geografica piuttosto che come un marchio collettivo la cui funzione è quella di indicare l'appartenenza a un'associazione. Per ulteriori dettagli sule IG cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con denominazioni d'origine e indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE).

3.2 Regolamenti d'uso

I regolamenti d'uso devono essere depositati entro **due mesi** dalla data di deposito della domanda del marchio collettivo di cui all'articolo 75, paragrafo 1, RMUE, e il loro contenuto deve essere conforme a quanto prescritto dall'articolo 16, REMUE. Per dettagli completi sul contenuto dei regolamenti d'uso, si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 8.2.3, Regolamenti che disciplinano l'uso di marchi collettivi.

L'Ufficio raccomanda l'uso del suo modello (disponibile alla pagina https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/certification-and-collective-marks#23), che guida i richiedenti nella fase di redazione dei regolamenti d'uso.

I regolamenti d'uso costituiscono una **parte** obbligatoria del marchio collettivo. In particolare, rappresentano un **elemento essenziale** dell'esame poiché contengono informazioni pertinenti sul sistema del marchio collettivo e quindi definiscono l'oggetto della protezione

Data la loro importanza, i regolamenti d'uso dovrebbero essere redatti in modo **chiaro** e **accessibile**.

I regolamenti d'uso dovrebbero riflettere lo specifico tipo di marchio rivendicato nella domanda e il fatto che il marchio è difatti un marchio collettivo, che sarà usato dai membri dell'associazione.

I regolamenti d'uso devono essere conformi ai requisiti di formalità (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 8.2.3, Regolamenti d'uso dei marchi collettivi), devono riflettere la categoria di marchio per la quale si presenta domanda (cfr. Il punto 3.1 che precede, relativo alle domande ingannevoli) e rispettare l'ordine pubblico e i principi di moralità accettati.

Tale esame sostanziale della domanda sarà avviato solo alla ricezione dei regolamenti d'uso.

3.2.1 Conformità all'ordine pubblico e al buon costume

Se i regolamenti che disciplinano l'uso del marchio sono contrari all'**ordine pubblico** o al **buon costume**, la domanda di marchio collettivo UE dev'essere respinta ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE. Questo impedimento alla registrazione si applica, oltre all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f) RMUE che si riferisce in primo luogo al segno per il quale è stata presentata la domanda).

Il respingimento fa riferimento a situazioni in cui, indipendentemente dal marchio, i regolamenti d'uso del marchio contengono una disposizione contraria all'ordine pubblico o al buon costume, come nel caso in cui, per esempio, l'autorizzazione o le condizioni d'uso discriminino tra operatori di mercato senza debita giustificazione (assenza di criteri obiettivi o applicazione di criteri non ammissibili) o i regolamenti d'uso stabiliscano in modo manifesto tasse discriminatorie.

3.2.2 Misure correttive

In determinati casi, sarà possibile modificare i regolamenti d'uso al fine di rimuovere un impedimento alla registrazione di un marchio collettivo UE (articolo 76, paragrafo 3, RMUE) che è stato sollevato dall'Ufficio ai sensi degli articoli 76, paragrafi 1 e 2, RMUE. In tutti i casi, il richiedente deve presentare dei regolamenti d'uso nuovi e completi. L'Ufficio valuterà quindi se l'obiezione può essere superata grazie al contenuto del nuovo testo.

Particolarità concernenti l'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione generali

Oltre agli impedimenti alla registrazione specifici applicabili ai marchi collettivi, le domande per questo tipo di marchio devono essere esaminate rispetto agli impedimenti assoluti alla registrazione elencati all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE (articolo 74, paragrafo 3, RMUE). Ciò significa che una domanda di marchio collettivo UE, come qualsiasi altra domanda di MUE, sarà esaminata sulla base di **tutti** gli impedimenti generali alla registrazione in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, fatta salva l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

Per esempio, se un marchio collettivo non è intrinsecamente distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, viene respinto (18/07/2008, R 229/2006-4, CHARTERED MANAGEMENT ACCOUNTANT, § 7).

Nella misura in cui l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) o d), RMUE, e la corrispondente eccezione per l'acquisizione del carattere distintivo (**articolo 7, paragrafo 3, RMUE**) si applicano anche ai marchi collettivi, qualsiasi rivendicazione di acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso dovrà essere supportata da elementi di prova a dimostrazione del fatto che il marchio è stato usato e che è effettivamente riconosciuto sul mercato di riferimento come marchio collettivo.

4.1 4.1 Articolo 74, paragrafo 2, RMUE: «deroga geografica»

Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, RMUE, in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, possono costituire marchi collettivi UE segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi.

Tuttavia, l'articolo 74, paragrafo 2, RMUE, non costituisce un'eccezione al requisito del carattere distintivo. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, si applicano anche ai marchi collettivi UE. Pertanto, qualora un'associazione presenti domanda di registrazione, come marchio collettivo UE, di un segno che può designare un'origine geografica, è tenuta a garantire che tale segno contenga elementi che consentano al consumatore di distinguere i prodotti o i servizi dei suoi membri da quelli di altre imprese (05/03/2020 C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72 w 73).

In altri termini, un segno per il quale è stata presentata domanda di marchio collettivo UE **deve contenere elementi atti a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione da quelli di altre imprese per essere considerato distintivo** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. L'Ufficio valuterà caso per caso se i segni con termini geograficamente descrittivi, comprese le IG, contengano elementi sufficienti per rendere il marchio distintivo come marchio collettivo.

Di conseguenza, l'eccezione di cui all'articolo 74, paragrafo 2, RMUE, è riservata ai marchi collettivi che sono distintivi, nel senso che possono distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione da quelli di altre imprese, benché quei marchi, allo stesso tempo, possano servire a designare l'origine geografica dei prodotti o servizi designati.

Ad esempio, il segno «ALICANTE» per il quale è stata presentata domanda per la categoria *servizi turistici* o il segno «ACEITE DE LA COMUNITAT VALENCIANA» per la categoria *oli commestibili* sarebbero respinti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in quanto non contengono elementi in grado di distinguere i prodotti/servizi dei membri dell'associazione da quelli di altre imprese.

D'altra parte, i segni «ASOCIACION DE GUIAS DE LA CIUDAD DE ALICANTE» (associazione di guide della città di Alicante) o «CONSEJO REGULADOR DE LA D.O.P. ACEITE DE LA COMUNITAT VALENCIANA» identificano una particolare

associazione e potrebbero essere accettati come marchi collettivi rispettivamente per le categorie *servizi turistici* o *oli commestibili*, a norma dell'articolo 74, paragrafo 2, RMUE.

Infine, **i marchi che possono servire nel commercio a designare la provenienza geografica dei prodotti e servizi devono in ogni caso** essere conformi all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2, RMUE. Secondo questa disposizione, i regolamenti d'uso di un marchio collettivo UE **che si avvale della deroga di cui all'articolo 74, paragrafo 2, RMUE**, devono autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

4.2 Obiezioni sollevate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere j), k) o l), RMUE

Nel caso in cui i prodotti e servizi debbano essere limitati a seguito dell'obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j) (indicazione geografica), dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k) (menzioni tradizionali protette per i vini) o dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE (specialità tradizionali garantite), il richiedente del marchio collettivo dell'UE **deve modificare i regolamenti d'uso** di conseguenza di cui alla regola 16, lettera h), REMUE. Per ulteriori informazioni riguardanti tali obiezioni, si rimanda talle Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con denominazioni d'origine e indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE), capitolo 10, Marchi in conflitto con denominazioni d'origine e indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE), e capitolo 12, Marchi in conflitto con specialità tradizionali garantite (articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE).

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte B

Esame

Sezione 4

Impedimenti assoluti alla registrazione

Capitolo 16 Marchi di certificazione dell'Unione europea

Indice

1 Disposizioni pertinenti..... 764

2 Definizione e funzione specifica.....764

2.1 Definizione..... 764

2.2 Funzione specifica..... 765

3 Elementi principali..... 765

3.1 Segno e capacità distintiva..... 765

3.2 Descrizione del marchio di certificazione.....765

3.3 Elenco di prodotti e servizi..... 765

3.4 Regolamenti d'uso..... 766

4 Requisito specifico relativo alla titolarità..... 767

5 Esame degli impedimenti specifici alla registrazione..... 768

5.1 Carattere o significato ingannevole del marchio..... 768

5.2 Certificazione della provenienza geografica..... 768

5.3 Regolamenti d'uso..... 772

5.3.1 Conformità all'ordine pubblico..... 773

5.3.2 Misure correttive.....773

6 Specificità riguardanti l'esame degli impedimenti generali alla registrazione..... 773

1 Disposizioni pertinenti

Dal 1° ottobre 2017, il marchio di certificazione è **codificato come nuovo tipo di marchio dell'Unione europea** disciplinato da **disposizioni specifiche**. Il suo obiettivo principale è fornire un quadro giuridico specifico per proteggere i marchi di certificazione UE [cfr. il considerando 27 del regolamento (UE) 2015/2424 che modifica il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio]. Fino all'ultima modifica del RMUE, apportata dal regolamento di modifica (UE) 2015/2424, **i marchi di certificazione** non potevano essere protetti come marchi dell'Unione europea.

Le disposizioni specifiche pertinenti ai marchi di certificazione sono state stabilite dal **capo VIII RMUE** e completate dalla disposizione di cui all'**articolo 17 REMUE**. Le registrazioni internazionali (RI) che designano l'UE sono trattate all'**articolo 194, RMUE**.

Le **disposizioni generali del RMUE si applicano** anche ai marchi di certificazione UE, **salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni specifiche** degli articoli da 83 a 93, RMUE. Tali articoli stabiliscono alcune particolarità ed eccezioni del regime generale dei marchi dell'Unione europea per quanto concerne i marchi di certificazione UE, di cui occorre tenere conto in fase di deposito e di esame di tali marchi.

2 Definizione e funzione specifica

2.1 Definizione

Il marchio di certificazione è un terzo tipo di marchio dell'Unione europea istituito dal RMUE, che si aggiunge al marchio individuale e al marchio collettivo.

L'articolo 83, paragrafo 1, RMUE definisce i marchi di certificazione UE come marchi «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».

L'**elenco** delle possibili caratteristiche da certificare con un marchio di certificazione UE **non è esaustivo** e può riferirsi a caratteristiche diverse dal materiale, dal procedimento di fabbricazione o dalla prestazione, dalla qualità o dalla precisione, ma **esclude** esplicitamente la possibilità di certificare la **provenienza geografica** dei prodotti o servizi.

Il titolare del marchio di certificazione non deve necessariamente fornire egli stesso i servizi di certificazione. È sufficiente che il processo di certificazione si svolga sotto il suo controllo e la sua sorveglianza.

2.2 Funzione specifica

Un marchio di certificazione indica che i prodotti o servizi recanti il marchio i) sono conformi a un determinato standard stabilito dal titolare del marchio ii) in seguito ad un controllo istituito dal titolare del marchio di certificazione, iii) indipendentemente dall'identità dell'impresa che effettivamente fabbrica i prodotti o presta i servizi in questione e utilizza effettivamente il marchio di certificazione.

La funzione distintiva essenziale di un marchio di certificazione riguarda pertanto la **garanzia** di **caratteristiche specifiche** di determinati **prodotti e servizi**.

3 Elementi principali

3.1 Segno e capacità distintiva

In primo luogo, come nel caso di qualsiasi MUE, un marchio di certificazione deve essere un **segno** adatto ad essere rappresentato nel registro dei marchi dell'Unione europea. A questo proposito, si applicano le norme generali (articolo 83, paragrafo 3 e articolo 4 RMUE).

In secondo luogo, il segno dovrebbe avere la **capacità di svolgere la funzione specifica di un marchio di certificazione**, ossia distinguere i prodotti o i servizi certificati in relazione a un determinato standard da quelli non certificati (articolo 83, paragrafi 1 e 3, articolo 4, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE).

3.2 Descrizione del marchio di certificazione

Il richiedente di un marchio di certificazione deve designarlo come tale nella relativa domanda (articolo 83, RMUE). Pertanto, in fase di presentazione di una domanda, il richiedente includerà una **dichiarazione** che la domanda si riferisce alla registrazione di un marchio di certificazione UE (articolo 2, paragrafo 1, lettera i), REMUE).

Il tipo di marchio selezionato dal richiedente non sarà modificato in alcun altro tipo di marchio a meno che l'esame della domanda non riveli che il tipo di marchio indicato nella domanda è **palesemente** errato (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 8.4).

3.3 Elenco di prodotti e servizi

I marchi di certificazione dovrebbero essere richiesti **in relazione ai prodotti e ai servizi che saranno certificati** dal titolare del marchio.

L'elenco di prodotti e servizi deve essere conforme alle prescrizioni generali di precisione e chiarezza (articolo 33, RMUE).

Non è necessario che l'elenco contenga una dichiarazione esplicita che indichi che i prodotti e i servizi elencati sono soggetti a certificazione (in generale o in relazione a un particolare standard) poiché un marchio di certificazione deve sempre essere «designato come tale» nella domanda.

Ad esempio, se il segno

è stato richiesto per un marchio di certificazione di *noci, cracker e muffin* (esempio inventato), non occorre riportare esplicitamente l'indicazione *certificato da* «nome del richiedente», né *in base alla certificazione del logo vegano* certificato o qualsiasi altra indicazione relativa allo stesso processo di certificazione. Il richiedente potrebbe semplicemente richiedere il marchio di certificazione per *noci vegane, cracker vegani e muffin vegani.*

L'elenco dei prodotti e servizi di un marchio di certificazione UE deve essere incluso anche nei regolamenti d'uso (articolo 17, lettera d), REMUE). I due elenchi (i prodotti e servizi inclusi nella domanda e quelli elencati nei regolamenti d'uso) devono essere identici.

3.4 Regolamenti d'uso

I regolamenti d'uso devono essere depositati entro **due mesi** dalla domanda di marchio di certificazione (articolo 84, paragrafo 1, RMUE) e il loro contenuto dev'essere conforme alle disposizioni dell'articolo 17, REMUE. Per informazioni dettagliate riguardanti il contenuto dei regolamenti d'uso, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 8.3.3.1, Contenuto dei regolamenti d'uso.

L'esame sostanziale della domanda inizierà una volta ricevuti i regolamenti d'uso.

L'Ufficio raccomanda l'uso del proprio modello (disponibile alla pagina https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/certification-and-collective-marks#23), che guida i richiedenti nella fase di redazione dei regolamenti d'uso.

I regolamenti d'uso costituiscono una **parte** obbligatoria del marchio di certificazione. In particolare, rappresentano un **elemento essenziale** dell'esame poiché contengono informazioni sul regime di certificazione e pertanto ne definiscono l'oggetto. Devono rispecchiare la particolare categoria di marchio rivendicata nella domanda ed essere redatti in modo **chiaro** e **accessibile** (cfr. il punto 5.3 che segue).

Se i regolamenti d'uso sono modificati, la versione modificata completa del testo deve essere presentata all'Ufficio (articolo 88, paragrafo 1, RMUE), il quale verificherà che le modifiche siano conformi con i requisiti di cui all'articolo 84, paragrafo 2), RMUE e all'articolo 17, REMUE non sollevino impedimenti applicabili ai marchi di certificazione dell'UE di cui all'articolo 85, RMUE. Quando i regolamenti d'uso fanno riferimento a norme stabilite in fonti ufficiali o generalmente disponibili, eventuali modifiche a tali

norme si applicano automaticamente ai regolamenti d'uso. In tali casi non è necessario modificare i regolamenti d'uso già depositati presso l'Ufficio.

4 Requisito specifico relativo alla titolarità

Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare domanda di marchio di certificazione ed esserne titolare, ivi compresi «istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico», secondo quanto specifica l'articolo 83, paragrafo 2, RMUE.

L'unica ma importante **limitazione** è costituita dal fatto che un marchio di certificazione non può essere detenuto da una persona che svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato (articolo 83, paragrafo 2, RMUE).

Al **titolare** di un marchio di certificazione è **precluso l'utilizzo del marchio** per i prodotti o i servizi certificati in oggetto.

Questo perché la certificazione di prodotti e servizi a cura del loro stesso titolare non avrebbe molto senso e perché un certificatore dovrebbe essere neutrale nei confronti degli interessi commerciali dei produttori delle merci e dei fornitori dei servizi che lo stesso certifica.

Questo «**obbligo di neutralità**» deve essere inteso in senso ampio: il titolare non deve avere alcun interesse economico (commerciale) sul mercato di riferimento.

In particolare, ciò non è rispettato se:

- il produttore delle merci o il fornitore dei servizi da certificare è economicamente legato al titolare del marchio di certificazione, pur essendone formalmente distinto;
- l'uso del marchio di certificazione dipende dall'uso dei prodotti o servizi forniti dal titolare del marchio di certificazione (es. quando una materia prima deve essere fornita dal titolare del marchio di certificazione). Tuttavia, è accettabile per il titolare fornire una formazione sullo schema di certificazione ai suoi utilizzatori, in quanto (e fintantoché) si tratti di un settore economico diverso dai prodotti e servizi del tipo certificato.

L'inosservanza di questo obbligo di neutralità da parte del titolare di un marchio di certificazione costituisce pertanto un motivo specifico di decadenza del marchio di certificazione (cfr. l'articolo 91, RMUE e le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 2, Norme sostanziali).

Il richiedente deve includere nei regolamenti d'uso una **dichiarazione** con cui afferma di osservare questo requisito (cfr. l'articolo 17, lettera b), REMUE e le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, per ulteriori dettagli).

Durante l'esame di una domanda di marchio di certificazione, l'Ufficio presupporrà la buona fede del richiedente a questo proposito e, per esempio, non si opporrà alla domanda di marchio di certificazione se il richiedente detiene già un marchio nazionale o dell'Unione europea che designa i prodotti e i servizi da certificare.

La domanda sarà tuttavia **respinta qualora risulti evidente**, nel corso del procedimento (per esempio in base a osservazioni di terzi) che il **richiedente svolge** di fatto **un'attività sul mercato di riferimento**.

5 Esame degli impedimenti specifici alla registrazione

5.1 Carattere o significato ingannevole del marchio

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, una domanda di marchio di certificazione UE deve essere respinta se il pubblico può essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare se questo può verosimilmente essere considerato qualcos'altro rispetto a un marchio di certificazione.

Il RMUE non richiede che la rappresentazione del marchio di certificazione assuma una forma specifica o includa un testo specifico, come ad esempio un riferimento al suo tipo. L'assenza di tali informazioni non implica che il marchio sia percepito come diverso da un marchio di certificazione.

Il pubblico può essere indotto in errore anche quando **il segno** indica una qualità diversa o in contraddizione con l'oggetto della norma di qualità, come indicato nei regolamenti d'uso. Ad esempio, «ABC test pure orange juice» («Puro succo d'arancia ABC test») per *bevande analcoliche*, qualora i regolamenti d'uso certifichino che il prodotto contiene succo a base di mele.

In conclusione, la percezione del segno da parte del consumatore di riferimento è determinante. Tale percezione dipende, da una parte, dal segno stesso e, dall'altra, dalla specificazione dell'uso del marchio secondo i regolamenti d'uso e dai prodotti e i servizi in oggetto.

5.2 Certificazione della provenienza geografica

Ai sensi dell'articolo 83, RMUE, un marchio di certificazione UE non è idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati in relazione alla provenienza geografica.

Questa eccezione deve essere intesa come un impedimento per ogni marchio richiesto laddove:

- il **segno** venga **percepito dal pubblico di riferimento** come un'indicazione che i prodotti o i servizi in oggetto sono certificati in relazione alla loro provenienza geografica;
- i **regolamenti d'uso** indichino che la caratteristica da certificare è la provenienza geografica dei prodotti o servizi o impongano un obbligo di natura geografica (es. l'ubicazione del luogo di produzione);
- l'**elenco dei prodotti e servizi** specifichi esplicitamente che i prodotti e i servizi hanno una provenienza geografica o sono conformi al DOP/IGP.

Un marchio di certificazione che contenga l'inclusione di un'indicazione geografica (IG) o il riferimento a quest'ultima (nel suo segno, nell'elenco dei prodotti e servizi e/o nei regolamenti d'uso) sarà oggetto di obiezioni ai sensi dell'articolo 83 RMUE poiché, per definizione, le indicazioni geografiche sono legate a una specifica provenienza geografica e saranno percepite come tali. Per maggiori informazioni sulle IG, cfr. parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE).

Tuttavia, quando il riferimento a un termine geografico non implica alcuna provenienza geografica dei prodotti e servizi, la domanda non rientra nell'ambito dell'obiezione di cui all'articolo 83 RMUE.

Esempi di domande **rifiutate** ai sensi dell'articolo 83, RMUE:

N. MUE	Segno	Prodotti e servizi	Motivazione
17 596 917	APPROVED BY ANIMAL PROTECTION DENMARK	Classi 29, 30 e 31	Nella fattispecie, i regolamenti d'uso indicano chiaramente che il marchio di certificazione intende certificare una provenienza geografica, ossia che i prodotti in questione provengono da animali allevati secondo determinate specifiche, tra cui il necessario collegamento con la Danimarca o la zona danese.

N. MUE	Segno	Prodotti e servizi	Motivazione
17 277 245		Classe 9: olii e grassi	Il segno contiene un'espressione verbale che fornisce informazioni dirette sulla provenienza geografica del prodotto (olio di zucca stiriano). Riproduce un'IGP registrata «*Steirisches Kürbiskernöl*» per l'olio commestibile. I regolamenti d'uso menzionano esplicitamente che i prodotti sono certificati in relazione alla loro provenienza geografica.

N. MUE	Segno	Prodotti e servizi	Motivazione
17 868 687	VINAGRE DE VINHO DO PORTO	Classe 30: aceto di vino	I seguenti elementi confermano che il marchio di certificazione è destinato a certificare l'origine geografica dei prodotti per i quali è stata presentata domanda: 1. la rappresentazione del segno contiene una DOP registrata per i vini a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, «Vinho do Porto» (DOP-PT-A1540), oltre ad altre parole; 2. i regolamenti d'uso depositati menzionano chiaramente che: «il "Vinagre de Vinho do Porto" è prodotto esclusivamente con vino a denominazione di origine protetta». Sia la rappresentazione del segno per il quale è stata presentata domanda sia i regolamenti d'uso indicano chiaramente che il marchio di certificazione è destinato a certificare l'aceto prodotto esclusivamente con vino protetto dalla DOP «Vinho do Porto» (DOP-PT-A1540), ovvero che l'ingrediente principale dell'aceto è la DOP «Vinho do Porto».

Esempio di domanda contenente un termine geografico **e registrato**:

N. MUE	Segno	Prodotti e servizi	Motivazione (ai sensi dell'articolo 83, RMUE e proibizione della provenienza geografica)
17 870 740		Classe 44	La provenienza geografica nel segno («tedesca») letta in combinazione con gli altri elementi denominativi e, in particolare, l'espressione generale «certificata dalla società cardiaca tedesca» non sarà percepita come un'indicazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti e servizi, ma solo come un'indicazione relativa al certificatore stesso. I regolamenti d'uso non contenevano elementi che avrebbero potuto suggerire il contrario.

5.3 Regolamenti d'uso

Data la loro particolare importanza, i regolamenti d'uso devono essere redatti in modo **chiaro** e **accessibile**, ossia con chiarezza e precisione sufficienti da consentire sia all'Ufficio di esaminare la domanda sia agli operatori di mercato di comprendere quali sono i requisiti da osservare per utilizzare il marchio di certificazione.

I regolamenti d'uso devono essere conformi ai requisiti di formalità (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 8.3.3, Regolamenti d'uso dei marchi di certificazione), devono riflettere la categoria di marchio per la quale si presenta domanda (cfr. il punto 5.1 che precede, relativo alle domande ingannevoli) e rispettare l'ordine pubblico e i principi di moralità accettati.

5.3.1 Conformità all'ordine pubblico

I regolamenti d'uso devono essere conformi all'ordine pubblico e al buon costume. Questo **requisito in materia di ordine pubblico** di cui all'articolo 85, paragrafo 1, RMUE **si applica specificamente ai regolamenti d'uso**. Tale requisito si aggiunge all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE (riguardante in primo luogo il segno richiesto) e pertanto deve essere valutato separatamente e specificamente in relazione ai regolamenti d'uso presentati dal richiedente.

A titolo di esempio, i regolamenti d'uso apparirebbero in contrasto con l'articolo 85, RMUE nel caso in cui:

1. il richiedente non sia autorizzato ad eseguire la certificazione (per esempio per la mancata conformità a disposizioni legali);
2. l'autorizzazione o le condizioni d'uso operino una discriminazione tra operatori di mercato senza giustificarla debitamente (per esempio in mancanza di criteri oggettivi o a causa dell'applicazione di criteri inammissibili).

5.3.2 Misure correttive

In alcuni casi può essere possibile modificare i regolamenti d'uso al fine di rimuovere un impedimento alla registrazione di una domanda di marchio di certificazione UE (articolo 85, paragrafo 3, RMUE) sollevato dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 85, paragrafi 1 e 2, RMUE. Il richiedente deve presentare regolamenti d'uso nuovi e completi. L'Ufficio valuterà quindi se l'obiezione può essere superata grazie al contenuto del nuovo testo.

6 Specificità riguardanti l'esame degli impedimenti generali alla registrazione

Oltre agli impedimenti specifici alla registrazione applicabili ai marchi di certificazione, le domande di marchio di questo tipo devono essere esaminate anche in merito agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE (articolo 85, paragrafo 1, RMUE). Ciò significa che le domande di marchio di certificazione UE, come qualsiasi altra domanda di marchio dell'UE, saranno valutate sulla base di **tutti** gli impedimenti generali alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE [27/10/2021, R 1410/2019-5, Manuka honey, § 18-28, 37; 27/10/2021, R 2110/2019-5, Bio-Mineralwasser I, § 15-25; 27/10/2021, R 2112/2019-5, bio mineralwasser (fig.) II, § 15-25].

Esempio di domanda respinta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE.

Segno e prodotti e servizi	N° del caso

MANUKA HONEY per *miele*	27/10/2021, R 1410/2019-5, Manuka honey, § 20, 21, 24, 27, 37
Motivazione: [...] Salvo disposizione contraria della presente sezione, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 3, RMUE, i capi da I a VII e da IX a XIV del RMUE si applicano ai marchi di certificazione UE. Il capo VIII, sezione 2 (Marchi di certificazione UE) non contiene alcuna *lex specialis* rispetto all'articolo 7, RMUE del capo II del RMUE. In particolare, mentre l'articolo 74, paragrafo 2, RMUE include una deroga esplicita all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE per i marchi collettivi UE, tale deroga non esiste per i marchi di certificazione UE (§ 20). Infine, l'articolo 4, lettera a), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 74, paragrafo 1, e l'articolo 83, paragrafo 1, RMUE fanno tutti riferimento alla funzione distintiva come elemento chiave per definire i marchi dell'UE, siano essi marchi ordinari, marchi collettivi o marchi di certificazione (§ 21). Nel valutare il carattere distintivo di un marchio di certificazione UE ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, occorre anche tenere presente la funzione specifica di tali tipi di marchi rispetto ai marchi ordinari (§ 24). Dal punto di vista del pubblico di lingua inglese, il termine «Manuka honey» (miele di manuka) si riferisce semplicemente a un tipo di miele, come «miele di dente di leone», «miele di pino» o «miele di acacia». Come indicazione puramente generica, non svolge la funzione primaria di un marchio di certificazione, vale a dire distinguere il miele certificato da quello non certificato. Pertanto, l'esaminatore ha giustamente rifiutato la protezione per il marchio ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, in relazione ai prodotti richiesti, vale a dire «miele» (§ 37).	

Durante la valutazione degli impedimenti generali alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE, occorre sempre tenere presente la funzione specifica dei marchi di certificazione, ossia distinguere prodotti o servizi certificati da parte di un certificatore i) da quelli che non sono certificati affatto e ii) da quelli certificati da parte di un altro certificatore.

Analogamente, nella misura in cui l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) o d), RMUE e la corrispondente eccezione per l'acquisizione del carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 3, RMUE) si applicano anche ai marchi di certificazione, qualsiasi rivendicazione dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso dovrà essere corroborata da elementi di prova tali da dimostrare che il marchio è stato utilizzato e di fatto è riconosciuto sul mercato di riferimento come marchio di certificazione.

Lo stesso vale per l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE nella misura in cui esso rimane applicabile oltre alla disposizione specifica di cui all'articolo 85, paragrafo 2, RMUE. Quando si valuta se il pubblico possa essere indotto o meno in errore circa il carattere o il significato del marchio, occorre tenere conto anche dei regolamenti d'uso. Per esempio, se la caratteristica da certificare è la natura kosher dei prodotti e il marchio di certificazione richiesto designa prodotti alimentari che per loro stessa natura non possono essere kosher (per esempio molluschi), è necessario sollevare

un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, in quanto è impossibile che il marchio di certificazione non venga utilizzato in modo ingannevole.

Quando il segno richiesto contiene un'indicazione geografica, è possibile sollevare un'obiezione esclusivamente ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, RMUE (e non ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE) poiché una limitazione dei prodotti non può mai superare il divieto di certificazione della provenienza geografica previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, RMUE.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Indice

Sezione 0 Introduzione.....778

Sezione 1 Procedimento de opposizione..... 787

Sezione 2 Doppia identità e Rischio di confusione.....917

Sezione 3 Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio (articolo 8, paragrafo 3, RMUE)..... 1224

Sezione 4 Marchi non registrati e altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale (articolo 8, paragrafo 4, RMUE).....1256

Sezione 5 Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo5, RMUE).....1284

Sezione 6 Indicazioni geografiche (articolo 8, paragrafo 6, RMUE).....1377

Sezione 7 Prova dell'uso.....1392

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 0

Introduzione

Indice

1 Linee generali del procedimento di opposizione: la differenza fra «impedimenti assoluti» e «impedimenti relativi» alla registrazione di una domanda di MUE..... 780

2 I motivi dell'opposizione..... 780

3 I «diritti anteriori» sui quali deve basarsi un'opposizione.....782

4 La finalità del procedimento di opposizione e celerità processuale..... 783

4.1 Esame dell'opposizione, del motivo e dei fondamenti più efficaci.....783

4.2 Esame non necessario della prova dell'uso..... 784

4.3 Limitazione dell'esame a una parte del pubblico di riferimento..... 784

4.4 Esame del rischio di confusione senza effettuare un raffronto di prodotti e servizi.....785

4.5 Esame non necessario della prova del carattere distintivo accresciuto..... 785

1 Linee generali del procedimento di opposizione: la differenza fra «impedimenti assoluti» e «impedimenti relativi» alla registrazione di una domanda di MUE

L'«opposizione» è un procedimento che si svolge dinanzi all'EUIPO quando un terzo, sulla base di diritti anteriori di cui è titolare, chiede all'Ufficio di respingere una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea (la «domanda di MUE») o una registrazione internazionale che designa l'UE.

Se un'opposizione è depositata contro una registrazione internazionale che designa l'UE, qualsiasi riferimento alla domanda di MUE di cui alle presenti Direttive va inteso come relativo alle registrazioni internazionali che designano la UE. Le Direttive, parte M, contengono particolarità sulle opposizioni relative alle registrazioni di marchi internazionali.

A norma del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea, l'opposizione deve basarsi su diritti vantati dall'opponente su un marchio anteriore o altra forma di segno distintivo anteriore. I motivi sui quali può basarsi l'opposizione sono definiti «impedimenti relativi alla registrazione» e le disposizioni pertinenti sono dettate nell'articolo 8, RMUE, recante quel titolo. Diversamente dagli impedimenti assoluti alla registrazione, che vengono esaminati *ex officio* dall'Ufficio (che può tenere conto delle osservazioni di terzi, sebbene tali terzi non diventino parte del procedimento), gli impedimenti relativi sono procedimenti *inter partes* fondati su un probabile conflitto con diritti anteriori. Le obiezioni basate sugli impedimenti relativi non sono sollevate *ex officio* dall'Ufficio. Il titolare del diritto anteriore ha quindi l'onere di vigilare sul deposito di domande di MUE da parte di terzi che potrebbero confliggere con tali diritti anteriori e opporsi ai marchi in conflitto, laddove necessario.

Quando un'opposizione è depositata entro il termine prescritto ed è stata pagata la relativa tassa, il procedimento viene condotto dal servizio specializzato dell'Ufficio (la divisione Opposizione). La divisione Opposizione esaminerà innanzitutto l'ammissibilità dell'opposizione. Se l'opposizione viene considerata ammissibile, fa seguito normalmente uno scambio di osservazioni tra l'opponente e il richiedente (le «parti»). Dopo avere esaminato tali osservazioni e in caso di assenza di accordo fra le parti, la divisione Opposizione deciderà (in una «decisione» suscettibile di ricorso) se respingere, in toto o in parte, la domanda contestata o respingere l'opposizione. Se l'opposizione è infondata, sarà respinta. Se la domanda di MUE non è respinta in toto, e se non vi sono altre opposizioni pendenti, si procederà alla registrazione dei prodotti e/o servizi non respinti.

2 I motivi dell'opposizione

I motivi per i quali può essere presentata un'opposizione sono indicati nell'articolo 8, RMUE.

L'articolo 8, RMUE, consente ai titolari di fondare le opposizioni sui loro diritti anteriori al fine di impedire la registrazione di MUE in una serie di situazioni che spaziano dalla doppia identità sia fra prodotti e/o servizi sia fra marchi (**articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE**, dove il rischio di confusione è presunto e non deve essere dimostrato) alla somiglianza (**articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE**, dove deve sussistere un rischio di confusione) (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione).

L'**articolo 8, paragrafo 3, RMUE** , consente al titolare di un marchio di impedire il deposito non autorizzato del proprio marchio da parte del suo agente o rappresentante (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio).

L'**articolo 8, paragrafo 4, RMUE**, consente al titolare di marchi anteriori non registrati o di altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale di impedire la registrazione di una domanda di MUE successiva se il titolare ha il diritto di vietare l'uso di tale marchio. Consente infatti al titolare dei relativi diritti di invocare una vasta serie di diritti tutelati ai sensi della legislazione dell'UE o degli Stati membri, fatte salve le condizioni relative all'acquisizione di tali diritti e alla portata della protezione ai sensi delle leggi vigenti nonché la condizione che il diritto invocato soddisfi i requisiti di legge dell'UE relativamente all'utilizzo nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale [cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Marchi non registrati e altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale (articolo 8, paragrafo 4, RMUE)].

L'**articolo 8, paragrafo 5, RMUE**, consente al titolare di un marchio anteriore registrato che gode di notorietà di impedire la registrazione di una domanda successiva di MUE simile o identica che, senza giusto motivo, recherebbe pregiudizio al marchio anteriore che gode di notorietà. Il rischio di confusione non è una condizione per l'applicazione di tale articolo. Questo perché l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, protegge specificamente (ma non esclusivamente) funzioni e usi di marchi che esulano dall'ambito della protezione dell'origine offerta dal rischio di confusione e, in quanto tale, è più diretto a tutelare il maggior sforzo e l'investimento finanziario necessari per la creazione e la promozione di marchi fino all'acquisizione della notorietà e facilitare il pieno sfruttamento del valore dei marchi [cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE)].

L'**articolo 8, paragrafo 6, RMUE**, consente ai beneficiari della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tutelate ai sensi della legislazione dell'UE o degli Stati membri di opporsi, sulla base di impedimenti assoluti, alla registrazione di una domanda di MUE posteriore anche al di là della portata limitata della protezione *d'ufficio* di detti diritti (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE). Per essere ammissibile come impedimento «relativo» alla registrazione, il diritto invocato deve investire il relativo beneficiario un diritto immediato all'azione contro l'uso non autorizzato [cfr. le Direttive,parte C, Opposizione, sezione 6, Indicazioni geografiche (articolo 8, paragrafo 6, RMUE)].

3 I «diritti anteriori» sui quali deve basarsi un'opposizione

Un'opposizione deve essere basata almeno su un diritto anteriore di cui sia titolare l'opponente.

Il significato di diritti «anteriori» ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 5, RMUE è illustrato nell'**articolo 8, paragrafo 2, RMUE**, nel senso che tali marchi hanno una data di deposito anteriore (non l'ora o il minuto, come confermato da 22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157) rispetto alla domanda di MUE, considerate anche le date di priorità che possono essere invocate, o sono diventati notoriamente conosciuti in uno Stato membro prima della domanda di MUE o, se del caso, della data di priorità invocata (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione).

In sostanza, tali diritti sono costituiti da marchi registrati nell'UE e dalle domande di registrazione di detti marchi nonché dai marchi «notoriamente conosciuti» ai sensi dell'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi (che non devono essere necessariamente registrati). Per una spiegazione dettagliata dei marchi «notoriamente conosciuti» di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE, e della loro differenza rispetto ai marchi «che godono di notorietà» di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà, punto 2.1.2.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE l'opponente deve dimostrare di essere il titolare di un marchio, acquisito ovunque nel mondo grazie alla registrazione o all'uso (nella misura in cui la legislazione del paese di origine riconosca questo tipo di diritto sui marchi), per il quale un agente o rappresentante del titolare ha richiesto la registrazione a proprio nome senza il consenso del titolare.

L'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, costituisce il motivo dell'opposizione basata su marchi anteriori non registrati o su altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale protetti ai sensi della legislazione dell'UE o degli Stati membri, che conferiscono al relativo titolare il diritto di vietare l'uso non autorizzato di un marchio successivo. L'opponente deve provare di avere acquisito il diritto invocato, che può essere basato sull'uso o su una registrazione, anteriormente alla data della domanda o, secondo il caso, alla data di decorrenza della priorità del marchio oggetto di impugnazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge per la concessione della protezione. Inoltre, l'opponente deve comprovare il ricorso di portata non puramente locale a tale diritto prima della data di decorrenza della priorità del marchio oggetto di impugnazione.

L'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, costituisce il motivo dell'opposizione basata su denominazioni di origine e indicazioni geografiche tutelate ai sensi della legislazione dell'UE o degli Stati membri, che conferiscono alla persona autorizzata ai sensi di tali leggi il diritto di vietare l'uso non autorizzato di un marchio successivo. L'opponente deve provare che la denominazione di origine o l'indicazione geografica invocata è

anteriore alla data della domanda o, secondo il caso, alla data di decorrenza della priorità del marchio oggetto di impugnazione.

Vari motivi giuridici, basati su diversi diritti anteriori, possono essere invocati nella stessa o in più opposizioni depositate contro la medesima domanda di MUE.

La prassi dell'Ufficio si basa sulle disposizioni del RMUE, applicate direttamente o per analogia, così come confermate dalla giurisprudenza del Tribunale (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124). In particolare:

- Pluralità di opposizioni. L'articolo 9, paragrafo 2 e paragrafo 3, RDMUE, consente all'Ufficio di esaminare soltanto l'opposizione «più efficace» (le opposizioni «più efficaci»), sospendendo le altre e considerandole alla fine estinte se la domanda viene respinta sulla base dell'opposizione prescelta. Per quanto riguarda l'opposizione «più efficace», cfr. di seguito.
- Pluralità di diritti anteriori in un'unica opposizione. La Corte di giustizia ha osservato che il raggruppamento di diversi diritti anteriori in un'unica opposizione equivale, a fini pratici, alla presentazione di una pluralità di opposizioni, consentendo all'Ufficio di fondare il respingimento della domanda sui diritti «più efficaci». Per quanto riguarda il diritto anteriore «più efficace», cfr. di seguito.
- Pluralità di motivi giuridici nelle opposizioni. Se l'opposizione è accolta in toto sulla base dei motivi giuridici «più efficaci», non è necessario esaminare i restanti motivi. Qualora non sia soddisfatto un requisito necessario di un motivo giuridico, non occorre esaminare i restanti requisiti di quella disposizione. Per quanto riguarda i motivi giuridici «più efficaci», cfr. di seguito.

4 La finalità del procedimento di opposizione e celerità processuale

La Corte di giustizia ha statuito che la finalità del procedimento di opposizione è solo quella di decidere se la domanda possa essere registrata e non di risolvere preventivamente potenziali conflitti (derivanti, ad esempio, a livello nazionale dalla possibile trasformazione della domanda di MUE) (11/05/2006, T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124, § 25-27).

4.1 Esame dell'opposizione, del motivo e dei fondamenti più efficaci

La Corte di giustizia ha confermato chiaramente che l'Ufficio non ha alcun obbligo di esaminare tutte le opposizioni, tutti i diritti anteriori e i motivi giuridici invocati contro la medesima domanda di MUE se uno di essi è sufficiente per respingere la domanda di MUE. Né ha l'obbligo di scegliere il diritto anteriore con l'ambito territoriale più esteso in modo da impedire l'eventuale trasformazione della domanda nel maggior numero di territori possibile (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124).

Siffatto principio consente un trattamento più rapido delle opposizioni. L'Ufficio è libero di scegliere cosa si debba considerare opposizione «più efficace», diritto anteriore «più efficace» e motivo giuridico «più efficace» e quale esaminare in primo luogo in virtù del principio dell'economia procedurale.

L'opposizione «più efficace» può essere definita normalmente come l'opposizione che consente all'Ufficio di respingere la registrazione della domanda di MUE contestata nella misura massima possibile e nel modo più semplice.

Il diritto anteriore «più efficace» può essere definito normalmente come il segno più simile (più vicino) che copre la più ampia gamma di prodotti e servizi e/o il diritto che copre i prodotti e i servizi maggiormente simili.

Il motivo giuridico «più efficace» può essere definito normalmente come l'impedimento che offre all'Ufficio il modo più semplice per respingere la registrazione della domanda di MUE contestata nella misura massima possibile.

In generale, laddove applicabile, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, in termini di economia procedurale offre il motivo più semplice in base al quale respingere una domanda di MUE, dato che l'Ufficio non deve procedere ad un'analisi delle somiglianze e delle differenze esistenti fra i segni e i prodotti/servizi, né sarà necessaria una conclusione a favore della sussistenza del rischio di confusione. In mancanza, le circostanze di fatto di ciascuna opposizione determineranno se l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 8, paragrafi 3, 4, 5 o 6, RMUE offrano i motivi «più efficaci» (ad esempio, se i prodotti e servizi del diritto anteriore e quelli della domanda di MUE sono dissimili, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 8, paragrafo 3, non possono servire come valido fondamento dell'opposizione.

4.2 Esame non necessario della prova dell'uso

Se è stata richiesta la prova dell'uso dal richiedente in relazione ad alcuni dei diritti anteriori, l'Ufficio valuterà di norma, in primo luogo, se l'opposizione possa essere pienamente fondata sulla base di uno o più diritti anteriori non soggetti al requisito della prova dell'uso. In tale caso, la domanda di MUE sarà respinta senza che sia necessario esaminare la prova dell'uso. Solo se non è disponibile alcun diritto anteriore (non sono disponibili diritti anteriori), l'Ufficio valuterà i diritti anteriori per i quali è stata richiesta la prova dell'uso.

Per altri esempi di casi in cui è possibile evitare la valutazione della prova dell'uso, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso, punto 10.2.

4.3 Limitazione dell'esame a una parte del pubblico di riferimento

Quando viene presentata un'opposizione ai sensi dell' articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE ed un rischio di confusione è riscontrabile da una parte (sostanziale) del pubblico, la motivazione della decisione dovrebbe concentrarsi su quella parte del

pubblico che **è più incline alla confusione** e l'analisi non dovrebbe estendersi a tutte le parti. Ciò vale, in particolare, nelle seguenti situazioni:

- quando sussiste il rischio di confusione in una specifica area linguistica, non occorre che l'analisi dell'Ufficio si estenda all'intera UE, può invece concentrarsi solo sulla parte in questione (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni, punto 1.3, Territorio di riferimento e pubblico di riferimento). Per esempio, se il grado di somiglianza tra i marchi è più elevato secondo la percezione di una lingua specifica, l'esame della percezione dei marchi da parte del pubblico di altre aree linguistiche (per esempio quando si analizzano pronunce specifiche o i significati di marchi in diverse lingue) è superfluo.
- quando il pubblico di riferimento è costituito sia da consumatori sia da professionisti, la constatazione dell'esistenza di un rischio di confusione anche da una sola parte del pubblico è sufficiente affinché un'opposizione sia accolta. Solitamente i consumatori sono i più inclini alla confusione. Pertanto, se il rischio di confusione deve essere confermato dai consumatori, non è necessario procedere all'esame della percezione avvertita dai professionisti.

In tali circostanze, la decisione dovrebbe riportare sin dall'inizio la motivazione di tale scelta.

4.4 Esame del rischio di confusione senza effettuare un raffronto di prodotti e servizi

Quando l'opposizione è basata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e il rischio di confusione non può essere escluso sulla base di una «dissomiglianza dei prodotti e servizi» o «dissomiglianza dei segni», l'Ufficio potrebbe decidere, per ragioni di economia procedurale, di procedere sulla base della **presunzione che tutti i prodotti e servizi in questione siano identici** (20/09/2019, T-367/18, UKIO / <IO (fig.), EU:T:2019:645, § 27-28, 31 e 63). È possibile non effettuare il raffronto dei prodotti e servizi, anche in assenza di una coppia identica di prodotti e servizi, se esaminando tutti gli altri fattori rilevanti (come il grado di somiglianza dei segni, il carattere distintivo del marchio anteriore, il grado di attenzione del pubblico di riferimento e il principio di interdipendenza) si può escludere ogni rischio di confusione.

4.5 Esame non necessario della prova del carattere distintivo accresciuto

L'Ufficio può decidere di non esaminare la rivendicazione e la prova del carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori dell'opponente se, fondandosi sugli altri fattori rilevanti, **si può accertare un rischio di confusione** sulla base del carattere distintivo intrinseco dei marchi.

Ove opportuno, l'Ufficio può decidere di procedere sulla base della **presunzione che i marchi anteriori godano di un carattere distintivo accresciuto**. L'esame della rivendicazione e della prova del carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori può essere evitato se esaminando tutti gli altri fattori rilevanti **si può escludere ogni rischio di confusione**.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 1

Procedimento de opposizione

Indice

1 Introduzione: linee generali del procedimento di opposizione..... 794

2 Presentazione dell'atto di opposizione.....795

2.1 Presentazione per iscritto dell'atto di opposizione..... 795

2.1.1 Opposizioni anticipate contro una registrazione internazionale.....796

2.1.2 Opposizione anticipata contro una domanda di MUE.....796

2.2 Pagamento.....796

2.2.1 Atto di opposizione tardivo, pagamento entro il termine di opposizione..... 797

2.2.2 Termini di pagamento.....797

2.2.2.1 Pagamento mediante bonifico bancario..... 797

2.2.2.2 Pagamento mediante conto corrente..... 798

2.2.3 Conseguenze in caso di mancato pagamento.....798

2.3 Lingue e traduzioni dell'atto di opposizione..... 799

2.3.1 Lingua procedurale..... 799

2.3.2 Esempi..... 800

2.4 Esame dell'ammissibilità..... 801

2.4.1 Requisiti di ammissibilità assoluti.....802

2.4.1.1 Identificazione della domanda di MUE contestata.....802

2.4.1.2 Identificazione dei marchi o dei diritti anteriori.....803

2.4.1.3 Identificazione dei motivi..... 807

2.4.2 Requisiti di ammissibilità relativi.....808

2.4.2.1 Date.....808

2.4.2.2 Rappresentazione di marchi anteriori.....808

2.4.2.3 Prodotti e servizi.....809

2.4.2.4 Ampiezza dell'opposizione..... 811

2.4.2.5 Marchio anteriore che gode di notorietà: portata territoriale della notorietà..... 811

2.4.2.6 Identificazione dell'opponente..... 812

2.4.2.7 Indicazione della legittimazione.....813

2.4.2.8 Rappresentanza professionale.....816

2.4.2.9 Firma..... 816

2.4.2.10 Requisiti di ammissibilità relativi: sanzioni.....817

2.5 Notifica dell'ammissibilità dell'opposizione e avvio della fase di contraddittorio del procedimento.....817

3 Periodo di riflessione (cooling-off)..... 818

3.1 Fissazione del periodo di riflessione.....818

3.2 Proroga del periodo di riflessione.....819

4 Fase del contraddittorio.....820

4.1 Completamento dell'opposizione.....820

4.2 Motivazione.....820

4.2.1 MUE e domande di MUE.....821

4.2.2 MUE e domande di MUE trasformati.....821

4.2.2.1 Opposizione basata su (domanda di) MUE (che verrà) trasformato/a.....822

4.2.2.2 Opposizione basata su una (domanda) di MUE trasformato/a successivamente..822

4.2.3 Registrazioni o domande di marchi che non sono MUE.....822

4.2.3.1 Certificati rilasciati dall'organismo ufficiale competente.....823

4.2.3.2 Estratti da banche dati ufficiali.....823

4.2.3.3 Estratti da bollettini ufficiali dei pertinenti uffici nazionali competenti per i marchi e dell'OMPI.....824

4.2.3.4 Prova del rinnovo.....825

4.2.3.5 Diritto di presentare l'opposizione.....825

4.2.3.6 Esame delle prove.....827

4.2.4 Motivazione di altri impedimenti e base dell'opposizione.....828

4.2.4.1 Marchi notoriamente conosciuti.....828

4.2.4.2 Marchi che godono di notorietà.....829

4.2.4.3 Marchio o altro segno non registrato usato nella normale prassi commerciale.....829

4.2.4.4 Indicazioni geografiche.....831

4.2.4.5 Marchio depositato da un agente o rappresentante.....832

4.2.5 Mancato rispetto dei requisiti per la motivazione.....832

4.2.6 Fatti e prove presentati dopo il termine per la motivazione.....833

4.2.6.1 Possibilità di esercitare il potere discrezionale.....834

4.2.6.2 Possibilità di ammissione o respingimento dei fatti o delle prove tardivi.....835

4.2.6.3 Trattamento delle prove tardive nel procedimento.....835

4.3 Traduzione/cambiamento di lingua durante il procedimento di opposizione.....836

4.3.1 Traduzioni di fatti, prove e argomenti presentati dall'opponente a completamento del proprio fascicolo.....836

4.3.1.1 Traduzioni di prove dei certificati di deposito, registrazione o rinnovo o dei documenti equivalenti nonché di ogni disposizione del diritto nazionale applicabile....836

4.3.1.2 Traduzioni delle prove presentate per motivare l'opposizione, diverse dai certificati di deposito, registrazione o rinnovo o dai documenti equivalenti nonché da ogni disposizione del diritto nazionale applicabile.....838

4.3.1.3 Traduzioni dei fatti e degli argomenti presentati dall'opponente a completamento del suo fascicolo.....839

4.3.2 Traduzione di ulteriori osservazioni e altre richieste..... 839
4.3.3 Traduzione di altri documenti di sostegno diversi dalle osservazioni.....840
4.3.4 Cambiamento della lingua durante il procedimento di opposizione.....841
4.4 Richieste e altre questioni riguardanti i documenti..... 842
4.4.1 Restrizioni, ritiri e richieste di prove dell'uso da depositare tramite un documento separato..... 842
4.4.2 Documenti non leggibili.....842
4.4.3 Nessuna restituzione dei documenti originali.....843
4.4.4 Informazioni riservate.....843
4.4.5 Riferimento a documenti o prove relativi ad altri procedimenti..... 844
4.5 Ulteriori scambi.....844
4.6 Osservazioni di terzi.....845
5 Procedura relativa alla richiesta della prova dell'uso..... 846
5.1 Ammissibilità della richiesta di prova dell'uso.....846
5.1.1 Periodo di richiesta.....846
5.1.2 Marchio anteriore registrato da almeno cinque anni (marchio al di fuori del «periodo di tolleranza»)..... 847
5.1.2.1 Marchi dell'Unione europea anteriori.....847
5.1.2.2 Registrazioni internazionali anteriori che designano l'Unione europea.....848
5.1.2.3 Marchi nazionali anteriori.....848
5.1.2.4 Registrazioni internazionali anteriori che designano uno Stato membro..... 848
5.1.2.5 Riepilogo del calcolo dell'inizio del periodo di tolleranza.....851
5.1.3 L'istanza deve essere incondizionata, espressa e inequivocabile..... 852
5.1.4 Richiesta presentata in un documento separato.....853
5.1.5 Interesse del richiedente a trattare per prima cosa la prova dell'uso.....854
5.1.6 Conseguenze di una richiesta irricevibile di prova dell'uso.....854
5.2 Invito espresso rivolto dall'Ufficio..... 855
5.3 Reazione dell'opponente e prova dell'uso..... 855
5.3.1 Termine per presentare la prova dell'uso.....855
5.3.2 Mezzi di prova.....857
5.3.2.1 Principi.....857
5.3.2.2 Riferimenti..... 858
5.3.2.3 Dichiarazioni.....859
5.4 Reazione del richiedente.....862
5.4.1 Trasmissione delle prove..... 862
5.4.2 Mancanza di prove o di prove pertinenti..... 862
5.4.3 Nessuna reazione dal richiedente.....862

5.4.4 Ritiro formale dell'istanza....862

5.5 Ulteriore reazione dell'opponente....863

5.6 Lingue nei procedimenti di prova dell'uso....863

6 Conclusione del procedimento.... 864

6.1 Conciliazione....864

6.2 Limitazioni e ritiri.... 865

6.2.1 Limitazioni e ritiri di domande di MUE....865

6.2.1.1 Ritiro o limitazione prima dell'esame dell'ammissibilità....866

6.2.1.2 Limitazioni e ritiri di domande di MUE prima del termine del periodo di riflessione....866

6.2.1.3 Limitazioni e ritiri di domande di MUE dopo il termine del periodo di riflessione....867

6.2.1.4 Limitazioni e ritiri di domande di MUE dopo che è stata adottata una decisione... 868

6.2.1.5 Lingua....868

6.2.2 Ritiro di opposizioni....869

6.2.2.1 Ritiro dell'opposizione prima del termine del periodo di riflessione....869

6.2.2.2 Ritiro dell'opposizione dopo il termine del periodo di riflessione.... 869

6.2.2.3 Ritiro dell'opposizione dopo che è stata adottata una decisione....869

6.2.2.4 Lingua....870

6.2.3 Revoca di ritiri/limitazioni....870

6.3 Decisione nel merito....870

6.3.1 Diritto anteriore non dimostrato....870

6.3.2 Decadimento del diritto anteriore.... 871

6.4 Rimborso della tassa....871

6.4.1 Opposizione considerata non presentata....871

6.4.1.1 Opposizione e ritiro dell'opposizione depositati alla stessa data.... 872

6.4.1.2 Rimborso dopo la ripubblicazione.... 872

6.4.2 Rimborso alla luce di ritiri/limitazioni della domanda di MUE....872

6.4.2.1 Domanda di MUE ritirata/limitata prima della fine del periodo di riflessione....872

6.4.2.2 Opposizione ritirata a causa della limitazione della domanda di MUE entro il periodo di riflessione....872

6.4.3 Opposizioni multiple e rimborso del 50 % della tassa di opposizione....872

6.4.4 Casi in cui la tassa di opposizione non viene rimborsata....873

6.4.4.1 Opposizione ritirata prima della fine del periodo di riflessione NON a causa di una limitazione....873

6.4.4.2 Il ritiro dell'opponente è antecedente....873

6.4.4.3 Accordo tra le parti prima dell'avvio del procedimento....873

6.4.4.4 Chiusura del procedimento per altri motivi.... 874

6.5 Decisione sulla ripartizione delle spese 874
6.5.1 Casi in cui deve essere adottata una decisione sulle spese 874
6.5.2 Casi in cui non viene adottata una decisione sulle spese 874
6.5.2.1 Accordo sulle spese 874
6.5.2.2 Informazioni dalla potenziale «parte vittoriosa» 875
6.5.3 Casi standard di decisioni sulle spese 875
6.5.4 Casi che non hanno seguito l'iter fino al giudizio 876
6.5.4.1 Opposizioni multiple 876
6.5.4.2 Rigetto di una domanda sulla base di impedimenti assoluti o formalità 877
6.5.4.3 Casi congiunti 877
6.5.4.4 Significato dell'espressione «sopportare le proprie spese» 878
6.6 Determinazione delle spese 878
6.6.1 Importi da determinare 878
6.6.2 Procedura nel caso in cui la determinazione delle spese sia contenuta nella decisione principale 879
6.6.3 Procedura nel caso in cui occorra una determinazione separata delle spese 879
6.6.3.1 Ammissibilità 880
6.6.3.2 Prove 880
6.6.4 Revisione della determinazione delle spese 880
7 Altre questioni procedurali 880
7.1 Correzione di errori 880
7.1.1 Correzione di errori nell'atto di opposizione 880
7.1.2 Correzione di errori e imprecisioni nelle pubblicazioni 881
7.2 Termini 881
7.2.1 Proroga dei termini nel procedimento di opposizione 882
7.2.1.1 Termini non prorogabili e prorogabili 882
7.2.1.2 Condizioni della richiesta 882
7.2.1.3 Proroga di un termine su iniziativa dell'Ufficio 883
7.3 Sospensione 884
7.3.1 Sospensione richiesta da entrambe le parti 884
7.3.2 Sospensioni decise dall'Ufficio ex officio o su richiesta di una delle parti 884
7.3.2.1 Spiegazione del principio di base, tempistica della sospensione 885
7.3.2.2 Domande o registrazioni anteriori di MUE 886
7.3.2.3 Marchi nazionali/internazionali anteriori (domande o registrazioni/diritti) 886
7.3.2.4 Esempi 887
7.3.3 Opposizioni multiple 887
7.3.3.1 Dopo il respingimento della domanda di MUE 888

7.3.4 Aspetti procedurali..... 888
7.3.4.1 Monitoraggio dei fascicoli sospesi.....888
7.3.4.2 Ripresa del procedimento.....888
7.3.4.3 Calcolo dei termini.....889
7.4 Opposizioni multiple.....889
7.4.1 Opposizioni multiple e limitazioni..... 890
7.4.2 Opposizioni multiple e decisioni.....890
7.4.2.1 Tutte le opposizioni contro la medesima domanda di MUE sono pronte per passare alla fase decisionale nello stesso momento.....890
7.4.2.2 Solo un'opposizione è pronta per passare alla fase decisionale, mentre le altre opposizioni sono ancora nella fase del contraddittorio del procedimento..... 891
7.4.2.3 Due o più opposizioni sono pronte per passare alla fase decisionale, mentre le altre sono ancora nella fase del contraddittorio del procedimento.....892
7.4.3 Procedimenti congiunti.....892
7.5 Modifica delle parti (trasferimento, modifica della denominazione, modifica del rappresentante, interruzione del procedimento).....893
7.5.1 Trasferimento e procedimento di opposizione..... 893
7.5.1.1 Introduzione e principio di base.....893
7.5.1.2 Trasferimento di un MUE anteriore..... 894
7.5.1.3 Trasferimento di una registrazione nazionale anteriore..... 895
7.5.1.4 Opposizione che si basa su una combinazione di registrazioni di MUE e registrazioni nazionali..... 896
7.5.1.5 Trasferimento della domanda di MUE contestata..... 897
7.5.1.6 Trasferimento parziale di una domanda di MUE contestata.....897
7.5.2 Le parti coincidono dopo il trasferimento..... 898
7.5.3 Modifica delle denominazioni.....898
7.5.4 Modifica dei rappresentanti.....898
7.5.5 Interruzione del procedimento a causa di decesso, incapacità giuridica del richiedente o del suo rappresentante.....898
7.5.5.1 Decesso o incapacità di agire del richiedente..... 899
7.5.5.2 Richiedente impossibilitato a proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di motivi giuridici (ad esempio, fallimento).....899
7.5.5.3 Decesso o incapacità di agire del rappresentante del richiedente dinanzi all'Ufficio.....900
Allegato — Calcolo del periodo di tolleranza per il non-uso in caso di marchi nazionali.....901

1 Introduzione: linee generali del procedimento di opposizione

Il procedimento di opposizione ha inizio con la ricezione dell'atto di opposizione, di cui viene informato il richiedente e al quale si può accedere nel fascicolo elettronico accessibile sul sito web dell'Ufficio.

Dopo aver ricevuto l'atto di opposizione, l'Ufficio controlla che sia stata pagata la relativa tassa di opposizione. Se il pagamento non è stato effettuato, l'opposizione si considera non presentata.

Successivamente, l'Ufficio verifica l'ammissibilità dell'opposizione. Vi sono due tipologie di irregolarità che possono inficiarne l'ammissibilità:

1. **irregolarità assolute**: irregolarità che non possono essere sanate dopo la scadenza del termine di opposizione. Se l'opponente non sana queste irregolarità di propria iniziativa entro il termine di opposizione, l'opposizione è inammissibile;
2. **irregolarità relative**: irregolarità che possono essere sanate dopo la scadenza del termine di opposizione. Alla scadenza del termine di opposizione, l'Ufficio invita l'opponente a sanare l'irregolarità entro un termine non prorogabile di due mesi, allo scadere del quale l'opposizione verrà respinta in quanto inammissibile.

È importante notare che, al fine di salvaguardare il principio di imparzialità, prima della scadenza del termine di opposizione l'Ufficio non invia alcuna comunicazione relativa al pagamento della tassa di opposizione o a irregolarità concernenti l'ammissibilità. L'ammissibilità dell'opposizione sarà stabilita soltanto dopo la scadenza del termine di opposizione.

Una volta accertata l'ammissibilità dell'opposizione, a entrambe le parti viene inviata una notifica che stabilisce i termini relativi al procedimento, che ha inizio con un periodo nel corso del quale le parti sono incoraggiate a negoziare un accordo perché, se sono soddisfatte determinate condizioni, la tassa di opposizione viene rimborsata; tale periodo è noto come periodo di riflessione o «cooling-off». Tale periodo di riflessione termina due mesi dopo la notifica dell'ammissibilità. Può essere soggetto a una sola proroga di 22 mesi e durare fino a 24 mesi. L'atto di opposizione e gli altri documenti ricevuti sono inviati al richiedente insieme alla notifica.

Una volta scaduto il periodo di riflessione, ha inizio la fase contraddittoria del procedimento. All'opponente sono quindi concessi ulteriori due mesi per presentare tutte le prove e le osservazioni ritenute necessarie per promuovere la propria causa. Allo scadere dei due mesi e una volta che sono state inoltrate le prove e osservazioni presentate (ove ve ne siano), il richiedente ha due mesi di tempo per la replica all'opposizione.

In questa fase, il richiedente può richiedere all'opponente di dimostrare l'effettiva utilizzazione di qualsivoglia marchio anteriore registrato da più di cinque anni, inoltrando una richiesta di prova dell'uso. In tal caso, il richiedente può attendere fino a che l'opponente avrà fornito tale prova, prima di depositare le proprie prove e

osservazioni. Successivamente, all'opponente viene data l'opportunità di rispondere alle osservazioni del richiedente.

Se il richiedente non richiede la prova dell'uso ma presenta prove e osservazioni, all'opponente vengono concessi due mesi di tempo per esprimersi sulla documentazione presentata dal richiedente e dopo tali scambi l'opposizione è solitamente pronta per passare alla fase decisionale.

In alcuni casi, può essere necessario o utile prevedere un ulteriore scambio di osservazioni. Tale eventualità potrebbe verificarsi se il caso riguarda questioni complesse o se l'opponente solleva un nuovo elemento che viene ammesso al procedimento. In tal caso al richiedente può essere concessa una possibilità di replica. Spetta poi all'esaminatore decidere se l'opponente abbia diritto a un'ulteriore replica.

L'Ufficio può richiedere alle parti di limitare le loro osservazioni a questioni specifiche, consentendo la presentazione di osservazioni su altre questioni in una fase successiva.

Una volta che le parti hanno presentato le proprie osservazioni, il procedimento si chiude, il fascicolo è pronto per essere oggetto di una decisione di merito e le parti vengono informate di conseguenza.

Quando un'opposizione è depositata contro una registrazione internazionale che designa l'UE, i riferimenti alle domande di MUE contenuti nelle presenti direttive devono intendersi come applicabili anche alle registrazioni internazionali che designano l'UE, salvo altrimenti indicato. Le Direttive, parte M, Marchi internazionali, trattano nello specifico delle opposizioni a registrazioni internazionali che designano l'UE.

2 Presentazione dell'atto di opposizione

2.1 Presentazione per iscritto dell'atto di opposizione

Articolo 46, RMUE

Articolo 4 e articolo 63, paragrafo 1, lettera a), RDMUE

Decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici.

L'atto di opposizione deve pervenire all'Ufficio per iscritto entro il termine previsto per l'opposizione, ossia entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di MUE contestata nel bollettino MUE, parte A.

Si può depositare un atto di opposizione utilizzando il modulo elettronico disponibile nella User Area del sito web dell'Ufficio. Una volta presentato, il modulo elettronico sarà elaborato automaticamente e verrà emessa una ricevuta per l'opponente. Se l'atto

di opposizione è depositato per posta o corriere, una volta inseritolo nel sistema informatico dell'Ufficio verrà emessa la ricevuta.

2.1.1 Opposizioni anticipate contro una registrazione internazionale

Articolo 196, paragrafo 2, RMUE Articolo 77, paragrafo 3, RDMUE

Un'opposizione a una registrazione internazionale che designa l'UE può essere depositata entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere un mese dopo la data di prima ripubblicazione. Ad esempio, se la prima ripubblicazione avviene in data 15/04/2016, il termine di opposizione ha inizio il 15/05/2016 e termina il 15/08/2016.

Per le registrazioni internazionali, la cui data di prima ripubblicazione scade prima dell'entrata in vigore, il 23/03/2016, della modifica dell'articolo 196, paragrafo 2 RMUE, introdotta dal regolamento (UE) 2015/2424, si applica il termine previsto in precedenza, in base al quale si deve depositare un'opposizione entro un periodo di tre mesi che iniziano sei mesi dopo la data della prima ripubblicazione. Ad esempio, se la prima ripubblicazione scade il 22/03/2016, allora il periodo di opposizione inizia il 22/09/2016 e termina il 22/12/2016.

Tuttavia, le opposizioni depositate dopo la ripubblicazione della registrazione internazionale ma prima dell'inizio del termine di opposizione vengono tenute in sospeso e si considera che siano state depositate il primo giorno del termine di opposizione. L'opponente viene informato di conseguenza. Se l'opposizione viene ritirata prima di tale data, la tassa di opposizione viene rimborsata.

2.1.2 Opposizione anticipata contro una domanda di MUE

Articoli 44 e 46, RMUE

Un atto di opposizione a una domanda di MUE ricevuto prima dell'inizio del termine di opposizione verrà tenuto in sospeso e considerato come depositato il primo giorno del termine di opposizione, segnatamente il primo giorno successivo alla pubblicazione della domanda di MUE nella parte A.1. del Bollettino dei MUE. L'opponente viene informato di conseguenza. Se l'opposizione viene ritirata prima di tale data o la domanda di MUE viene respinta o ritirata prima della pubblicazione, la tassa di opposizione viene rimborsata.

2.2 Pagamento

Per le regole generali in materia di pagamenti, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe.

2.2.1 Atto di opposizione tardivo, pagamento entro il termine di opposizione

Articolo 5, paragrafo 2, RDMUE

Se l'Ufficio ha ricevuto il pagamento entro il termine di opposizione ma l'atto di opposizione è pervenuto in ritardo, l'opposizione è inammissibile. In tal caso l'Ufficio trattiene la tassa di opposizione. L'opponente viene informato e può esprimersi sulla conclusione di inammissibilità entro il termine fissato dall'Ufficio.

Se l'opponente presenta prove convincenti, quali conferma di ricezione da parte del mittente e/o cedolini di consegna di posta certificata che dimostrino che l'atto di opposizione non era tardivo bensì è stato ricevuto correttamente dall'Ufficio entro il termine di opposizione di tre mesi, l'Ufficio deve rivedere la propria decisione e accettare l'opposizione come ricevuta entro il termine previsto. In tal caso può proseguire l'esame dell'ammissibilità. Se le prove presentate dall'opponente non dimostrano che l'atto di opposizione è stato ricevuto entro il termine di opposizione, o se l'opponente non presenta la propria replica entro il termine stabilito, viene presa una decisione che dichiara l'opposizione inammissibile. Contestualmente alla notifica della decisione all'opponente, occorre trasmettere una copia della stessa al richiedente.

2.2.2 Termini di pagamento

Articolo 46, paragrafo 3 e articolo 180 RMUE

Articolo 5, paragrafo 1, RDMUE

L'Ufficio deve ricevere l'importo totale della tassa di opposizione entro il termine di opposizione. Qualora la tassa di opposizione non sia stata ricevuta entro il termine di opposizione, l'atto di opposizione si considera non presentato.

2.2.2.1 Pagamento mediante bonifico bancario

Nel caso di pagamenti effettuati mediante bonifico bancario e ricevuti dopo la scadenza del termine di opposizione, essi sono da considerarsi effettuati entro il termine di opposizione se l'opponente (i) dimostra di aver impartito l'ordine di pagamento a un istituto bancario entro il termine di opposizione e (ii) versa una soprattassa pari al 10 % della tassa di opposizione. La soprattassa non è dovuta se la prova dimostra che l'ordine di pagamento è stato impartito almeno 10 giorni prima dello scadere del termine di opposizione.

2.2.2.2 Pagamento mediante conto corrente

Articolo 179, paragrafo 1, e articolo 180, paragrafo 1, RMUE

Decisione EX-21-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021 relativa ai metodi di pagamento delle tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe

Qualora l'opponente o il suo rappresentante siano titolari di un conto corrente, il pagamento è considerato effettuato nel giorno in cui viene ricevuta l'opposizione.

Poiché un pagamento mediante conto corrente si considera effettuato alla data di ricezione dell'opposizione, se l'atto di opposizione è pervenuto in ritardo anche il pagamento risulta in ritardo. Pertanto, l'opposizione è da considerarsi come non presentata.

L'assenza di un'indicazione o l'indicazione errata dell'ammontare della tassa di opposizione non pregiudica l'opposizione, in quanto è evidente che l'opponente aveva intenzione di versare la tassa di opposizione.

Persino qualora non vi fosse una richiesta esplicita in tal senso da parte dell'opponente, l'esistenza di un conto corrente è in tal caso sufficiente per l'addebito del conto stesso. Ciò vale indipendentemente dall'utilizzo o meno del modulo di opposizione.

L'unica eccezione a questa regola si ha quando il titolare di un conto corrente che desidera escludere l'uso del conto corrente per una tassa o una tariffa specifica ne informa l'Ufficio per iscritto (ad esempio indicando il bonifico bancario).

Pagamento di una tassa mediante addebito su un conto corrente intestato a terzi

Il pagamento di una tassa di opposizione mediante addebito su un conto corrente intestato a terzi richiede un'autorizzazione esplicita del titolare del conto corrente che tale tassa specifica possa essere addebitata sul suo conto. In tali casi l'opponente deve presentare un'autorizzazione entro il termine di opposizione.

Il pagamento si considera effettuato alla data di ricezione dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio.

2.2.3 Conseguenze in caso di mancato pagamento

Articolo 99, RMUE

Articolo 5, paragrafo 1, RDMUE

Un'opposizione per la quale il pagamento non venga effettuato entro il termine di opposizione è considerata come non presentata e l'opponente deve ricevere una notifica in tal senso.

Una copia di questa lettera va trasmessa contestualmente al richiedente a titolo informativo.

Qualora, entro il termine consentito, l'opponente fornisca le prove dell'inaccuratezza della conclusione dell'Ufficio in merito alla perdita dei diritti e dimostri che il pagamento è stato effettuato entro i termini, occorre inviare al richiedente una notifica con una copia contenente le prove fornite dall'opponente.

Se un'opposizione è considerata non presentata, l'opponente ha il diritto di richiedere una decisione formale in merito entro due mesi. Se si avvale di tale diritto, la decisione deve essere trasmessa a entrambe le parti.

Per i casi in cui la tassa di opposizione non è stata versata a saldo o è stata pagata dopo il termine di opposizione, cfr. il punto 6.4.1 che segue.

2.3 Lingue e traduzioni dell'atto di opposizione

Articolo 146, paragrafo 5, articolo 146, paragrafo 6, lettera a), e articolo 146, paragrafo 7, RMUE

Articolo 5, paragrafi 3 e 4 e articolo 65, RDMUE

2.3.1 Lingua procedurale

L'atto di opposizione deve essere depositato in una delle cinque lingue ufficiali dell'Ufficio. Le norme relative alla lingua procedurale sono spiegate dettagliatamente nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 4, Lingua procedurale.

Secondo tali norme, nei procedimenti di opposizione vi sono casi in cui l'opponente può scegliere fra due lingue procedurali (la prima e la seconda lingua del MUE contestato, se entrambe sono lingue dell'Ufficio), e casi in cui è ammessa una sola lingua procedurale (quando la prima lingua non è una delle cinque lingue dell'Ufficio, la lingua del procedimento di opposizione può essere soltanto la seconda lingua del MUE contestato).

Nei casi in cui è possibile scegliere, la lingua procedurale è quella indicata espressamente dall'opponente nell'atto di opposizione oppure, in assenza di un'indicazione esplicita, la lingua in cui è stato depositato l'atto di opposizione, a condizione che in entrambi i casi sia una delle possibili lingue procedurali.

Se l'opponente indica la lingua procedurale errata, il RMUE prevede due diversi scenari: il caso in cui la lingua errata sia una lingua dell'Ufficio e il caso in cui sia una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (ma non dell'Ufficio). A seconda dello scenario, le conseguenze sono diverse e l'opponente dovrà rispettare tempistiche diverse al momento di scegliere la lingua procedurale corretta e presentare una traduzione dell'atto di opposizione:

- se la lingua indicata dall'opponente è **una lingua dell'Ufficio** ma non una delle possibili lingue procedurali, l'opponente presenta a sue spese una traduzione

dell'atto di opposizione nella prima lingua, purché sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua. La traduzione viene presentata **entro un mese dalla scadenza del termine di opposizione di tre mesi.** La lingua in cui l'atto è stato tradotto diviene quindi la lingua procedurale. Se l'opponente non presenta una traduzione entro questo termine, l'opposizione è respinta in quanto inammissibile. Si applicano l'articolo 146, paragrafo 7, RMUE, e articolo 5, paragrafi 3 e 4, RDMUE;

- se la lingua indicata dall'opponente **non è una lingua dell'Ufficio,** l'opponente deve presentare a sue spese una traduzione dell'atto di opposizione nella prima lingua, purché sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua. La traduzione deve essere presentata **entro il periodo di opposizione di tre mesi**. Se l'opponente non presenta una traduzione entro questo termine, l'opposizione è respinta in quanto inammissibile. Si applica l'articolo 146, paragrafo 5, RMUE, che stabilisce chiaramente che l'opposizione deve essere presentata in una delle lingue dell'Ufficio. Poiché in tal caso la lingua dell'atto di opposizione non è una lingua dell'Ufficio, il periodo di un mese previsto per rimediare all'irregolarità di cui all'articolo 146, paragrafo 7, RMUE e all'articolo 5, paragrafo 3, RDMUE non trova applicazione.

Qualora la lingua scelta dall'opponente non sia una delle possibili lingue procedurali, per ogni corrispondenza trasmessa dall'Ufficio nel corso del procedimento di opposizione, viene usata la prima lingua del marchio contestato se è una lingua dell'Ufficio, oppure la seconda lingua se la prima non è una delle cinque lingue dell'Ufficio.

Il requisito concernente la lingua dell'atto di opposizione è un requisito di ammissibilità assoluto ed è trattato come specificato al punto 2.4.1 che segue.

In merito all'uso dei moduli ufficiali, la seconda frase dell'articolo 146, paragrafo 6, RMUEstabilisce che, se viene usato uno dei moduli messi a disposizione dall'Ufficio, può essere usato in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea, purché sia una delle lingue dell'Ufficio.

Se l'opponente utilizza il modulo ufficiale in una lingua che non può essere la lingua procedurale, tutti gli elementi testuali sono nella lingua sbagliata ed è stata scelta una lingua che non può essere la lingua procedurale, si applicano i principi sopra indicati: se la lingua errata che è stata scelta è una lingua dell'Ufficio, l'opponente ha un mese di tempo per depositare una traduzione *motu proprio*; se la lingua errata che è stata scelta non è una lingua dell'Ufficio, non sarà possibile porre rimedio all'irregolarità dopo il periodo di opposizione; di conseguenza l'opposizione sarà considerata irricevibile.

2.3.2 Esempi

Al fine di illustrare ciò che è stato spiegato nel punto 2.3.1 che precede, si espongono alcuni esempi:

1. le lingue per la domanda di MUE sono portoghese (PT) ed inglese (EN). L'opponente presenta un'opposizione in portoghese, scegliendo quest'ultima come lingua procedurale. Poiché la lingua del procedimento non è stata indicata correttamente, dato che il portoghese non è una lingua dell'Ufficio, l'opponente è

tenuto a presentare la traduzione dell'atto di opposizione in inglese (l'unica lingua corretta nel caso di specie) entro la scadenza del termine di opposizione e l'inglese diviene, quindi, la lingua del procedimento.

2. le lingue della domanda di MUE sono bulgaro (BG) ed inglese (EN). L'opponente presenta opposizione in bulgaro ed in bulgaro indica espressamente come lingua del procedimento, l'inglese. L'Ufficio non può accettare un'indicazione in bulgaro che dica che la lingua del procedimento sia l'inglese. Dal momento che la lingua del procedimento non è stata indicata correttamente, dato che il bulgaro non è una lingua dell'Ufficio, l'opponente deve presentare la traduzione dell'atto di opposizione in inglese (l'unica lingua corretta nel caso di specie) entro la scadenza del termine di opposizione e l'inglese diviene, quindi, la lingua del procedimento.
3. le lingue della domanda di MUE sono tedesco (DE) ed inglese (EN). L'opponente presenta opposizione in francese (FR). Poiché il francese è una lingua dell'Ufficio e poiché la lingua procedurale può essere il tedesco o l'inglese, l'opponente è tenuto a presentare la traduzione in tedesco o in inglese entro un mese dalla scadenza del termine di opposizione. Una di queste due lingue diviene quindi la lingua del procedimento.

In tutti i precedenti esempi, se l'opponente non presenta la traduzione nella lingua corretta entro il rispettivo termine ultimo, l'opposizione è rigettata poiché inammissibile. Se tuttavia, sempre nei precedenti esempi, è stata usata rispettivamente la versione portoghese, bulgara e francese del modulo ufficiale ma il modulo è stato compilato interamente in inglese, indicando espressamente l'inglese come lingua del procedimento, questa versione sarebbe accettata senza bisogno di presentare una traduzione in inglese. Se dunque il modulo è compilato in inglese e l'inglese è usato anche per indicare la lingua, non ci sarebbe la necessità di fornire una traduzione del modulo ufficiale.

2.4 Esame dell'ammissibilità

Articolo 2, paragrafo 2 e articolo 5, paragrafi 3 e 5, RDMUE

Una volta scaduto il termine di opposizione, l'Ufficio esamina l'ammissibilità di tutte le opposizioni ricevute. L'esame dell'ammissibilità riguarda sia i requisiti assoluti sia quelli relativi:

I **requisiti di ammissibilità assoluti** sono le indicazioni e gli elementi che devono essere presenti nell'atto di opposizione o presentati dall'opponente di propria iniziativa entro il termine di opposizione, come previsto dall'articolo 146, paragrafi 5 e 7, RMUE, e dall'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a c), RDMUE. Se l'opponente non pone rimedio di propria iniziativa a un'irregolarità di ammissibilità assoluta entro il termine di opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto inammissibile.

I requisiti di ammissibilità relativi sono le indicazioni e gli elementi che, se non presentati entro il termine di opposizione, innescano l'invio di una notifica di irregolarità da parte dell'Ufficio, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettere da d) a h),

RDMUE. La notifica concede all'opponente un termine non prorogabile di due mesi per sanare l'irregolarità. Se l'opponente non sana un'irregolarità di ammissibilità relativa entro il termine specificato, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto inammissibile.

L'opponente non è tenuto a presentare una dichiarazione motivata o prove a sostegno con l'atto di opposizione (articolo 2, paragrafo 4, RDMUE), ma può farlo successivamente, durante la fase di contraddittorio del procedimento (articolo 7, paragrafo 1, RDMUE) (cfr. paragrafi 4.1 e 4.2).

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'opposizione, l'Ufficio deve basarsi esclusivamente sul contenuto dei documenti presentati dall'opponente entro il termine di opposizione [21/07/2014, R 1573/2013-4, OKAY / O-KEY (fig.)].

Gli elementi di identificazione ai fini dell'ammissibilità assoluta e relativa devono essere ricercati non solo nell'atto di opposizione, ma anche negli allegati e in qualsiasi altro documento presentato entro il termine di opposizione. Ciò vale anche quando l'opponente presenta le prove facendo riferimento a una fonte online ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RDMUE.

Fintantoché l'opposizione sarà considerata ammissibile per un diritto anteriore, le parti ne saranno informate e il procedimento proseguirà. L'ammissibilità di qualsiasi altro diritto anteriore sarà esaminata successivamente nel corso del procedimento, se necessario (ad esempio, se il diritto anteriore che è stato giudicato ammissibile non è motivato, cfr. il punto 4.2 che segue, o se l'opposizione non può essere pienamente fondata sulla base di tale diritto anteriore).

La decisione di respingere un'opposizione in quanto inammissibile sarà comunicata anche al richiedente il MUE (articolo 5, paragrafo 6, RDMUE), ma può essere impugnata solo dall'opponente.

2.4.1 Requisiti di ammissibilità assoluti

Articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a c), e articolo 5, paragrafo 3, RDMUE Articolo 94, paragrafo 1, RMUE

È possibile porre rimedio alle irregolarità di ammissibilità assolute solo su iniziativa dell'opponente durante il periodo trimestrale di opposizione, altrimenti l'opposizione è irricevibile. L'opponente è invitato a presentare osservazioni sull'inammissibilità prima che venga adottata la decisione sull'ammissibilità dell'opposizione.

2.4.1.1 Identificazione della domanda di MUE contestata

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) e articolo 5, paragrafo 3, RDMUE

Gli elementi obbligatori necessari all'identificazione della domanda di MUE contestata sono il numero della domanda e il nome del richiedente.

Se, per esempio, il numero della domanda indicato non corrisponde al nome del richiedente citato, spetta all'Ufficio decidere se sia possibile stabilire senza ombra di dubbio quale sia la domanda di MUE contestata. Se il nome del richiedente non è indicato, lo si può reperire nel sistema informatico dell'Ufficio.

La data di pubblicazione è un'indicazione facoltativa utile per un ulteriore controllo dell'identificazione della domanda di MUE. Se dovesse mancare, la domanda di MUE può comunque venir identificata correttamente mediante le altre indicazioni.

Con un atto di opposizione è possibile contestare solamente una domanda di MUE.

2.4.1.2 Identificazione dei marchi o dei diritti anteriori

Un'opposizione che non contiene alcuna indicazione del marchio o del diritto anteriore o che si fonda su un marchio o un diritto anteriore che non è tutelato all'interno dell'Unione europea non è ricevibile (fatta eccezione per un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, cfr. il punto 4.2.4.5). Poiché i marchi o i diritti anteriori invocati devono essere identificati entro il termine di opposizione, l'opposizione è irricevibile nella misura in cui l'opponente fa riferimento a marchi o diritti che sono identificati dopo la scadenza di tale termine.

Diritti invocati che non sono anteriori

Articoli 8, paragrafo 2 e 46, paragrafo 1, RMUE

Talvolta un'opposizione si fonda su uno o più marchi o altri diritti che non sono anteriori alla domanda di MUE. La preesistenza di almeno uno dei diritti si stabilisce durante la fase di ammissibilità.

Affinché il diritto invocato sia anteriore, la sua data di domanda o di priorità deve essere anteriore alla data di deposito (o alla data di priorità, se del caso) della domanda di MUE contestata. In caso di conflitto tra un marchio nazionale e una domanda di MUE, l'ora e il minuto di deposito del marchio nazionale non sono rilevanti per stabilire quale marchio sia anteriore (22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157). Se è stata rivendicata la priorità, occorre altresì esaminare attentamente in che misura l'elenco di prodotti e servizi su cui si basa l'opposizione si sovrappone all'elenco di prodotti e servizi del marchio di cui si rivendica la priorità. Per ulteriori informazioni cfr. anche le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, paragrafo 11.

Qualora l'unico marchio invocato o tutti i marchi anteriori non siano anteriori, l'Ufficio informa l'opponente dell'inammissibilità e lo invita a esprimersi sulla questione prima che venga presa una decisione sull'inammissibilità.

Quando l'opposizione si basa su più di un diritto, uno dei quali è anteriore e uno o più degli altri non lo sono, l'Ufficio notifica l'ammissibilità dell'opposizione sulla base del diritto anteriore.

Registrazioni o domande di marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), RMUE

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), e articolo 5, paragrafo 3, RDMUE

Articolo 8, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 5, e articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), RMUE

Questi diritti sono registrazioni o domande di MUE, registrazioni internazionali che designano l'Unione europea, registrazioni o domande di marchi nazionali o del Benelux (compresi «ex marchi dell'Unione europea» per i quali è stata presentata richiesta di trasformazione) e registrazioni internazionali in vigore in uno Stato membro, invocate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 o dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

Gli elementi di identificazione assoluti per le registrazioni e domande di marchi anteriori sono:

- Il numero di registrazione/domanda;
  - Le domande nazionali derivanti dalla trasformazione (di una domanda) di MUE anteriore si considerano sussistenti non appena viene presentata una richiesta di trasformazione valida (cfr. parte E, sezione 2 Trasformazione, 2 Trasformazione dei MUE e delle RI che designano l'UE, 2.1 Trasformazione dei MUE). Tali diritti vengono debitamente identificati ai fini dell'ammissibilità se l'opponente indica il numero (della domanda) di MUE oggetto di trasformazione nonché i paesi per i quali tale trasformazione è stata richiesta.
- Un'indicazione della registrazione del marchio anteriore o della presentazione della domanda in tal senso;
- Lo Stato membro, compreso il Benelux, ove il marchio anteriore è registrato/oggetto di domanda o, se del caso, un'indicazione che si tratta di un marchio dell'Unione europea.
  - Se lo Stato membro non è indicato nell'atto di opposizione ma vi è un certificato in tal senso in allegato, si considera che lo Stato membro sia debitamente identificato, anche se il certificato non è redatto nella lingua del procedimento. Non è necessario richiedere una traduzione del certificato in questa fase del procedimento. Se si tratta di un certificato di una registrazione internazionale si presume che l'opposizione si basi su tale marchio in tutti gli Stati membri designati e/o paesi del Benelux indicati nel certificato. Tuttavia, la registrazione di base è un diritto anteriore indipendente, che può essere rivendicato separatamente (per informazioni più dettagliate sulle registrazioni internazionali, cfr. parte M, Marchi internazionali).

In mancanza delle indicazioni precedenti, il diritto pertinente sarà inammissibile.

La preesistenza rivendicata in un MUE può essere presa in considerazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), RMUE, purché il titolare del MUE abbia rinunciato al marchio anteriore o lo abbia lasciato estinguere ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, RMUE, e che tale fatto sia dimostrato dall'opponente.

In tale caso, l'opponente deve basare la sua opposizione sul marchio dell'Unione europea, chiedendo esplicitamente che nel periodo trimestrale di opposizione il marchio nazionale continui a esistere grazie alla preesistenza rivendicata nel MUE.

Deve essere stabilito un chiaro nesso fra il MUE indicato e il marchio anteriore per il quale è stata rivendicata la preesistenza nel MUE. Entro il termine stabilito in base all'articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, l'opponente deve fornire prove sufficienti, rilasciate dall'amministrazione presso la quale è stato registrato il marchio nazionale, a sostegno del fatto che il marchio nazionale è stato oggetto di rinuncia o che ne è stata permessa l'estinzione conformemente all'articolo 39, paragrafo 3, RMUE.

Marchi anteriori notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) e articolo 5, paragrafo 3, RDMUE Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE

L'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE protegge i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi. Si può trattare di una registrazione o di una domanda di registrazione, di un marchio non registrato o di un marchio che non è registrato nel territorio nel quale si rivendica la notorietà del marchio (indipendentemente dalla sua registrazione nel territorio d'origine).

Le indicazioni assolute sono:

- un'indicazione dello Stato membro nel quale si rivendica la notorietà del marchio;
- una rappresentazione del marchio. Per i marchi denominativi, va indicata la parola che costituisce il marchio. Per marchi di tipo figurativo o altro, va fornita la rappresentazione del marchio (a colori, se del caso) così come viene utilizzato e rivendicato come notoriamente conosciuto. Se l'opposizione si basa inoltre su un marchio registrato ma non è fornita alcuna rappresentazione del marchio notoriamente conosciuto, l'Ufficio parte dal presupposto che entrambi i marchi si riferiscano allo stesso segno e che l'opponente sostenga che il marchio registrato sia notoriamente conosciuto (17/10/2007, R 160/2007-1, QUART / Quarto).

In mancanza delle precedenti indicazioni, il diritto rilevante sarà inammissibile.

Marchi depositati da un agente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii), e articolo 5, paragrafo 3, RDMUE Articolo 8, paragrafo 3, RMUE

Un marchio depositato da un agente è una domanda di MUE contestata in relazione alla quale l'opponente afferma che il richiedente, il quale ha o ha avuto un rapporto da agente o da rappresentante con l'opponente, ha presentato la domanda del marchio senza il suo consenso.

Le indicazioni assolute per le registrazioni/domande di marchi anteriori sono:

- un'indicazione del territorio in cui il marchio anteriore è protetto;
- una rappresentazione del marchio anteriore (a colori se del caso);
- un'indicazione della registrazione del marchio anteriore o della presentazione della domanda in tal senso;

- il numero della domanda/registrazione.

Le indicazioni assolute per i marchi anteriori non registrati sono:

- un'indicazione del territorio in cui il marchio anteriore è protetto;
- una rappresentazione del marchio anteriore (a colori, se del caso).

La rappresentazione del marchio (a colori, se del caso) deve essere fornita solo se il marchio anteriore del titolare è un marchio non registrato perché, in tale caso, non può essere fornito alcun numero di registrazione per identificare in modo chiaro il marchio anteriore. Per i marchi denominativi non registrati, deve essere indicata la parola che costituisce il marchio. Per i marchi figurativi o di altro tipo non registrati, deve essere fornita la rappresentazione del marchio così come viene utilizzato e rivendicato dal titolare. Cfr. anche le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio (articolo 8, paragrafo 3, RMUE).

In mancanza delle indicazioni precedenti, il diritto pertinente sarà inammissibile.

Marchi anteriori non registrati e segni anteriori utilizzati nella normale prassi commerciale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), e articolo 5, paragrafo 3, RDMUE Articolo 8, paragrafo 4, RMUE

Questa categoria è costituita da segni che non sono registrati e vengono utilizzati come marchi nonché da un ampio numero di diritti anteriori diversi, come ad esempio i diritti a una ragione sociale, a una denominazione commerciale e ai titoli di opere letterarie/artistiche protette, nonché il diritto a un segno che non costituisca commercializzazione ingannevole.

Le indicazioni assolute sono:

- un'indicazione della tipologia o natura del diritto.
  - La natura del diritto determina l'ampiezza dell'opposizione e da essa dipende la difesa del richiedente. «Denominazione commerciale», «ragione sociale», «commercializzazione ingannevole», «titolo di un'opera letteraria/artistica protetta» sono indicazioni accettabili della natura dei diritti. Per contro, termini generici quali «diritto consuetudinario» e «concorrenza sleale», senza alcuna indicazione della natura specifica del diritto, non sono accettabili. Il suddetto elenco non è esaustivo.
  - Se l'opponente basa la propria opposizione su un diritto che non può essere un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, ad esempio un diritto d'autore o un disegno o modello, l'opposizione è ammissibile. Tuttavia, dopo l'inizio del procedimento, l'opposizione viene respinta sul merito.
- un'indicazione dello Stato membro in cui è rivendicata l'esistenza del diritto;
- una rappresentazione del diritto anteriore (a colori, se del caso).

In assenza delle suddette indicazioni, il diritto in questione non può essere ammesso.

Denominazione d'origine protetta e/o indicazioni geografiche protette ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto v) e articolo 5, paragrafo 3, RDMUE

Articolo 8, paragrafo 6, RMUE

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, un'opposizione può basarsi su una denominazione d'origine protetta anteriore o su un'indicazione geografica protetta anteriore. Le indicazioni assolute sono:

- un'indicazione della natura del diritto, vale a dire la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;
- un'indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, vale a dire l'Unione europea o uno Stato membro;
- una rappresentazione della denominazione d'origine protetta o dell'indicazione geografica protetta (soltanto verbale).

In assenza delle suddette indicazioni, il diritto in questione non può essere ammesso.

2.4.1.3 Identificazione dei motivi

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) e articolo 5, paragrafo 3, RDMUE

Articolo 46, paragrafo 3, RMUE

Un'opposizione senza alcuna indicazione dei motivi è irricevibile qualora tale irregolarità non venga sanata prima della scadenza del termine di opposizione. Ne consegue altresì che l'opposizione è irricevibile nella misura in cui l'opponente si basa su qualsiasi ulteriore motivo di opposizione presentato dopo la scadenza del termine di opposizione.

I motivi vanno specificati mediante una dichiarazione tale per cui vengano soddisfatti i rispettivi requisiti ai sensi dell'articolo 8, RMUE. In questa fase del procedimento le argomentazioni e le prove sono discrezionali.

In particolare, i motivi si considerano adeguatamente indicati se viene selezionata una delle opzioni pertinenti nel modulo di opposizione o se è possibile giungere a tale conclusione in base agli argomenti dell'opponente depositati entro il periodo di opposizione. In entrambi i casi è possibile identificare in modo inequivocabile i motivi entro il termine di opposizione e l'opposizione è ammissibile.

Occorre procedere a un'attenta valutazione di tutto l'atto di opposizione e degli altri documenti presentati prima di respingere l'opposizione: indipendentemente dal fatto che siano indicati nel modulo, nei suoi allegati o nella documentazione di supporto, i motivi devono essere inequivocabilmente chiari in relazione a ciascun diritto anteriore.

2.4.2 Requisiti di ammissibilità relativi

Articolo 2, paragrafo 2, lettere da d) a h), e articolo 5, paragrafo 5, RDMUE

Le irregolarità relative sono quelle che possono essere sanate dopo la scadenza del termine di opposizione. L'Ufficio invita l'opponente a sanare l'irregolarità entro due mesi dalla notifica dell'irregolarità. Se l'opponente sana l'irregolarità, l'opposizione è considerata ammissibile; in caso contrario, viene respinta per motivi di inammissibilità.

2.4.2.1 Date

Articolo 2, paragrafo 2, lettere d) e e) e articolo 5, paragrafo 5, RDMUE

Le date da indicare nell'atto di opposizione comprendono la data di deposito e, se disponibili, la data di registrazione e la data di priorità del marchio anteriore.

Questo requisito si applica ai seguenti diritti:

- domande o registrazioni di marchio anteriore dell'Unione europea, nazionale o internazionale invocato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) o b), RMUE;
- marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, se registrati;
- marchi anteriori che godono di notorietà invocati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

In caso di opposizioni basate su una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica, va indicata la data della domanda di registrazione o, se tale data non è disponibile, la data a partire dalla quale è concessa la protezione.

Queste indicazioni possono essere importanti per poter eliminare eventuali errori contestualmente all'identificazione dei marchi/segni anteriori sopra citati. È sufficiente che tali elementi compaiano nei documenti allegati.

2.4.2.2 Rappresentazione di marchi anteriori

Articolo 2, paragrafo 2, lettera f), articolo 5, paragrafo 5 e articolo 63, paragrafo 3, RDMUE.

Il requisito di ammissibilità relativo di presentare una rappresentazione del marchio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), RDMUE si applica a domande o registrazioni di marchio anteriore nazionale o internazionale invocato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, o dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

Se nell'atto di opposizione non è stata allegata alcuna rappresentazione del marchio, l'opponente viene informato dell'irregolarità. L'Ufficio richiederà inoltre una rappresentazione chiara nel caso in cui quella presentata sia incompleta o illeggibile. Se l'opponente non si conforma alla richiesta entro il termine concesso di due mesi, l'opposizione basata su tale diritto anteriore viene respinta in quanto inammissibile.

Se il marchio è un marchio denominativo, la parola che costituisce il marchio deve essere indicata nell'atto di opposizione.

Se il marchio è di tipo figurativo, tridimensionale, di forma o altro, occorre presentare una rappresentazione del marchio così come appare nella domanda o nella registrazione.

Se il marchio è protetto come marchio a colori, la rappresentazione deve essere presentata a colori. Anche se non è disponibile alcuna rappresentazione a colori di tale marchio in pubblicazioni ufficiali dell'autorità di registrazione competente perché, al momento dei fatti, tale autorità non pubblicava ancora marchi a colori, deve comunque essere presentata una rappresentazione a colori che corrisponda ai colori rivendicati. Questo perché, ai fini di **indicare** un marchio a colori come base di un'opposizione, occorre presentare una rappresentazione a colori del marchio (non necessariamente tratta da una fonte ufficiale). A questo proposito, una rappresentazione che include i colori con parole nella lingua procedurale o codici di colore generalmente riconosciuti (quali Pantone, Hex, RAL, RGB o CMYK) e la loro distribuzione all'interno del marchio (ad esempio, utilizzando frecce che indicano chiaramente a quale elemento del marchio si applica il colore specifico) è considerata una «rappresentazione a colori».

D'altro canto, la **presentazione di prove** per tale marchio (tratte da una fonte ufficiale) è una questione sostanziale, illustrata in dettaglio al punto 4.2.3.6 [25/10/2018, T-359/17, ALDI / ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 43-44; 04/06/2019, C-822/18 P, ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466, impugnazione respinta]. Se l'atto di opposizione o i documenti allegati a quest'ultimo contengono un'indicazione (disponibile o tradotta nella lingua procedurale) che il marchio anteriore è a colori, ma non sono accompagnati da una rappresentazione del marchio a colori, l'Ufficio notifica questa irregolarità. Se l'opponente non si conforma alla richiesta entro il termine concesso di due mesi, l'opposizione basata su tale diritto anteriore viene respinta in quanto inammissibile.

2.4.2.3 Prodotti e servizi

Articolo 2, paragrafo 2, lettera g) e articolo 5, paragrafo 5, RDMUE

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), RDMUE stabilisce che l'atto di opposizione deve contenere un'indicazione dei prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione nella lingua del procedimento per ogni motivo. Ciò vale per tutte le tipologie di diritti anteriori.

L'opposizione può basarsi su tutti i prodotti e servizi per cui il marchio anteriore è registrato o oggetto di domanda di registrazione, oppure solo per taluni prodotti e servizi. Detti prodotti e servizi devono essere elencati nella lingua del procedimento.

Se il numero di prodotti e servizi su cui si basa l'opposizione è inferiore al numero di prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato, i prodotti e i servizi sui quali **non** si basa l'opposizione non devono essere indicati, in quanto non pertinenti per il procedimento.

Un'indicazione del numero o dei numeri di classe o un riferimento a «tutti i prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è registrato» sono ritenuti indicazioni sufficienti dei prodotti e servizi dei diritti anteriori su cui si basa l'opposizione, a condizione che sia allegato un certificato o estratto di registrazione proveniente da una fonte ufficiale contenente l'elenco di prodotti e servizi coperti da tale marchio (il certificato o estratto di registrazione deve essere redatto nella lingua procedurale, tradotto nella lingua procedurale o deve utilizzare i codici nazionali o INID al fine di identificare chiaramente il numero o i numeri di classe in questione).

Se viene utilizzata un'indicazione come «l'opposizione si basa su tutti i prodotti della Classe 9» e non viene allegato alcun certificato nella lingua procedurale, l'Ufficio chiederà una precisazione dei prodotti nella lingua procedurale. Un'indicazione del genere è accettabile solo qualora l'opponente risponda che è titolare di una registrazione con una descrizione che precisa che il segno è registrato per «tutti i prodotti della Classe 9».

Inoltre, qualora l'opponente indichi nel modulo di opposizione che l'opposizione si basa su «tutti i prodotti e servizi per i quali il diritto anteriore è registrato» ma poi elenchi solamente «parte» di tali prodotti e servizi (se confrontati con il certificato di registrazione o con l'estratto ufficiale pertinente in allegato al modulo di opposizione) l'Ufficio, al fine di ovviare alla contraddittorietà delle informazioni contenute nell'atto di opposizione, parte dal presupposto che l'opposizione si basi su «tutti i prodotti e servizi per i quali il diritto anteriore è registrato».

Anche nel caso in cui l'opponente non abbia indicato, o non abbia indicato chiaramente, su quali beni e/o servizi si basa l'opposizione, è sufficiente che venga allegato un certificato di registrazione nella lingua procedurale; a quel punto si parte dal presupposto che l'opposizione si basi sui prodotti e servizi che compaiono nel certificato. Tuttavia, se il certificato è redatto in una lingua diversa dalla lingua procedurale o se non vi è alcun certificato in allegato, occorre notificare tale irregolarità.

Se un'opposizione si basa su «tutti i prodotti e servizi identici/simili», è necessario chiedere un chiarimento, in quanto tale formulazione non è sufficientemente chiara da consentire l'identificazione del fondamento dell'opposizione.

Per opposizioni che si basano su marchi o diritti anteriori non registrati, l'opponente deve indicare le attività commerciali nel corso delle quali vengono utilizzati.

Aspetti specifici: opposizioni depositate contro registrazioni internazionali che designano l'UE

Ai fini dell'ammissibilità, per quanto riguarda le opposizioni depositate contro registrazioni internazionali che designano l'UE, un'indicazione del numero o dei numeri di classe contenuta solamente nell'atto di opposizione non è sufficiente per identificare i prodotti e servizi su cui si basa l'opposizione. Se l'opposizione si basa su tutti o parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio o i marchi anteriori sono registrati/oggetto di domanda, occorre elencare tali prodotti e servizi nella lingua del procedimento di opposizione. L'elenco deve contenere tutti i prodotti o servizi coperti dal marchio o per lo meno i prodotti o servizi specifici su cui si basa l'opposizione.

2.4.2.4 Ampiezza dell'opposizione

Articolo 2, paragrafo 2, lettera i), RDMUE

L'opposizione può contenere un'indicazione dei prodotti e servizi contro i quali è rivolta l'opposizione; in assenza di tale indicazione, l'opposizione si considererà diretta contro tutti i prodotti e servizi del marchio contestato.

Se l'opponente indica che l'opposizione è diretta solamente contro parte dei prodotti e servizi della domanda di MUE, è tenuto a elencare **dettagliatamente** tali prodotti.

L'ampiezza dell'opposizione è indicata correttamente laddove i prodotti sono prodotti specifici compresi in un termine più ampio utilizzato nell'indicazione specifica oggetto di contestazione (ad esempio, un'opposizione avanzata contro i *pantaloni* quando la domanda di MUE è stata depositata per l'*abbigliamento* – in questo esempio, gli unici prodotti contestati sono considerati i *pantaloni*). Tuttavia, se l'opponente utilizza formulazioni ambigue quali «l'opposizione è diretta contro tutti i prodotti simili a …», quando i prodotti dell'opponente sono sostituiti con quelli del richiedente, o qualsiasi altra indicazione che non identifichi chiaramente i prodotti e servizi contestati, l'opposizione sarà considerata rivolta contro tutti i prodotti e servizi del marchio contestato.

Inoltre, qualora l'opponente indichi nel modulo di opposizione che l'opposizione è diretta contro «parte dei prodotti e servizi del marchio contestato» ma poi elenchi «tutti» questi prodotti e servizi nell'atto di opposizione o negli allegati, l'Ufficio, in assenza di ulteriori chiarimenti, al fine di ovviare alla contraddittorietà delle informazioni contenute nell'atto di opposizione, parte dal presupposto che l'opposizione sia diretta contro «tutti i prodotti e servizi».

2.4.2.5 Marchio anteriore che gode di notorietà: portata territoriale della notorietà

Se l'opponente invoca l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sulla base di un marchio nazionale, l'Ufficio ritiene che la notorietà sia rivendicata per il territorio in relazione al quale il marchio nazionale anteriore gode di protezione.

Se l'opponente invoca l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sulla base di un marchio internazionale registrato, l'opponente dovrà identificare i territori per i quali rivendica la notorietà del suo marchio. In mancanza di tale indicazione, l'Ufficio ritiene che la notorietà sia rivendicata per tutti i territori in relazione ai quali il marchio anteriore è protetto.

Se il marchio anteriore è un MUE, non è necessaria alcuna indicazione in quanto viene considerata rivendicata la notorietà per l'UE.

2.4.2.6 Identificazione dell'opponente

Articolo 2, paragrafo 2, lettera h), punto i), RDMUE

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), REMUE

Per informazioni sull'identificazione dell'opponente, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti del procedimento e rappresentanza professionale, punto 3.

Cambiamento di titolare (trasferimento del marchio anteriore) prima del deposito dell'opposizione

Qualora il marchio anteriore sia stato trasferito prima del deposito dell'opposizione, occorre distinguere tra le opposizioni fondate su un marchio dell'Unione europea anteriore e le opposizioni fondate su registrazioni (o domande) di marchi nazionali.

Opposizioni basate su un marchio dell'Unione europea anteriore

Il successore nella titolarità di un marchio dell'Unione europea può presentare un'opposizione basata su registrazioni o domande dell'Unione europea solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 12, RMUE, segnatamente solo se l'opponente ha presentato una domanda di registrazione del trasferimento contestualmente al deposito dell'opposizione. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 12, RMUE, qualora vi siano termini da rispettare nei confronti dell'Ufficio, il successore nella titolarità può rilasciare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a tal fine non appena l'Ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.

Spetta all'opponente fornire questa informazione, che non sarà verificata dall'Ufficio al momento dell'esame dell'ammissibilità. Tuttavia, se l'opponente precisa nella spiegazione della sua opposizione di essere il nuovo titolare (o utilizza termini simili), l'Ufficio deve invitare l'opponente a indicare la data in cui la richiesta di registrazione del trasferimento è stata inviata all'Ufficio o ricevuta dallo stesso.

Opposizioni basate su una registrazione o domanda nazionale

Un'opposizione basata su una registrazione o domanda nazionale può essere presentata dal «vecchio» titolare o dal successore nella titolarità, in quanto sussistono pratiche diverse nei diversi Stati membri circa la necessità di registrare il trasferimento nel registro nazionale dei marchi per poter far valere i diritti derivanti dalla registrazione.

In alcuni casi l'opposizione è depositata dall'opponente A mentre, in seguito a un trasferimento del marchio anteriore su cui si basa l'opposizione, il marchio è di proprietà di B. Poiché A potrebbe ancora comparire quale titolare nel registro competente, l'Ufficio accetterà l'opposizione come valida con A quale opponente, benché non sia più il titolare del marchio anteriore.

Se l'opposizione è depositata con B quale opponente e una copia del certificato di registrazione mostra A quale titolare del marchio anteriore, l'opposizione è accettata come ammissibile partendo dal presupposto che il marchio anteriore sia stato trasferito

a B prima del deposito dell'opposizione. Tuttavia, il diritto a depositare un'opposizione (ad es. le prove del trasferimento nella lingua del procedimento e/o accompagnate da una traduzione, se del caso, prima del deposito dell'opposizione) deve essere dimostrato entro il limite di tempo prescritto per le prove.

2.4.2.7 Indicazione della legittimazione

Articolo 46, paragrafo 1, RMUE Articolo 2, paragrafo 1 e articolo 2, paragrafo 2, lettera h), punto iii), RDMUE

Unico opponente

Gli aventi diritto a depositare un'opposizione sono i seguenti.

- Un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 5, RMUE può essere depositata dal **titolare** del marchio anteriore, o da un **licenziatario**, se autorizzato dal titolare.
- Un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE può essere depositata soltanto dal **titolare** del marchio anteriore.
- Un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE può essere depositata dal **titolare** del diritto anteriore o da una **persona autorizzata dal diritto pertinente** a esercitare tale diritto.
- Un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE può essere depositata soltanto da una **persona autorizzata dal diritto pertinente** a esercitare i diritti a un'indicazione geografica anteriore.

L'opponente non deve indicare la propria legittimazione se è il **titolare** del marchio o diritto anteriore su cui si basa l'opposizione. Se l'opponente è un **licenziatario autorizzato** o una **persona autorizzata dal diritto pertinente** deve presentare una **dichiarazione** a tal fine e **specificare la base della propria legittimazione** (ad esempio, accordo di licenza, specifica autorizzazione del titolare, specifica disposizione del diritto applicabile). Se la base della legittimazione non è specificata, l'Ufficio invita l'opponente a rimediare all'irregolarità. Se non si rimedia all'irregolarità, l'opposizione viene respinta in quanto irricevibile per il marchio o diritto anteriore interessato.

Se un marchio anteriore ha più titolari («contitolarità») o se un diritto anteriore può essere esercitato da più persone, l'opposizione può essere depositata da uno qualsiasi di loro. Pertanto, non è necessario che tutti i contitolari o tutte le persone autorizzate depositino l'opposizione insieme. Soltanto uno di loro deve depositare l'atto di opposizione per evitare inutili complicazioni derivanti da scenari di «pluralità di opponenti», in particolare ove l'opposizione sia basata su più di un marchio o diritto anteriore (cfr. oltre).

Pluralità di opponenti

L'opposizione può essere depositata da più opponenti soltanto se **tutti loro** sono legittimati a depositarla per **tutti** i marchi o diritti anteriori.

In primo luogo, deve essere chiarita la **legittimazione individuale** di ogni opponente in relazione a ogni marchio o diritto anteriore.

Qualora non vi sia alcuna indicazione di legittimazione, gli opponenti multipli saranno considerati **contitolari**, applicando la norma secondo la quale soltanto i licenziatari e le persone autorizzate ai sensi del diritto applicabile devono indicare la propria legittimazione [articolo 2, paragrafo 2, lettera h), punto iii), RDMUE]. Se la presunta titolarità o qualsiasi altro diritto indicato è contraddetto dall'evidenza allegata o giustificativa dell'atto di opposizione (ad esempio se l'evidenza online mostra che uno degli opponenti non è un «titolare» di uno dei marchi anteriori) o dalla particolare motivazione o base dell'opposizione (ad esempio le indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, non hanno alcun «titolare»; un «licenziatario» non è legittimato a invocare l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE), gli opponenti vengono invitati a chiarire la propria legittimazione individuale per ognuno dei marchi o diritti anteriori.

Se l'opponente non pone rimedio all'irregolarità relativamente all'indicazione della propria **legittimazione individuale**, l'opposizione sarà ritenuta **irricevibile per i marchi o diritti anteriori per i quali non è stata chiarita la legittimazione**.

In secondo luogo, la **legittimazione congiunta** dell'opponente deve essere verificata, segnatamente stabilendo se soddisfa il requisito specifico previsto all'articolo 2, paragrafo 1, RDMUE. Se, sulla base delle legittimazioni indicate, gli opponenti non possono essere accettati come «pluralità di opponenti», vengono invitati a porre rimedio all'irregolarità (tipicamente, a scegliere con quale degli opponenti continuare il procedimento, cfr. oltre). I seguenti sono **esempi** di scenari ammissibili e inammissibili di relazioni di pluralità di opponenti.

Ammissibile

Marchi anteriori	1	2
Contitolari	A/B	A/B

Diritti anteriori	1	2
Persone autorizzate	A/B	A/B

Marchi anteriori	1	2
Titolare	A	A
Licenziatario	B	B

Marchi anteriori	1	2
Titolare	A	B
Licenziatario	B	A

Marchi anteriori	1	2
Titolare	A	A
Contitolare	B	(nessuno)
Licenziatario	(nessuno)	B

Non ammissibile

Marchi anteriori	1	2
Titolari	A	B

Gli opponenti vengono invitati a precisare se il procedimento debba proseguire con «A» quale unico opponente sulla base del solo primo marchio anteriore o con «B» sulla base del solo secondo marchio anteriore. L'opposizione non viene più considerata basata sul marchio anteriore dell'opponente che lascia il procedimento.

Marchi anteriori	1	2
Titolari	A/B	A

Viene chiesto agli opponenti di indicare se il procedimento debba proseguire con «A» quale unico opponente sulla base di entrambi i marchi anteriori o con «A» e «B» come pluralità di opponenti sulla base del solo primo marchio anteriore. In quest'ultima fattispecie, l'opposizione non viene più considerata basata sul secondo marchio anteriore.

Marchi anteriori	1	2
Titolare	A	A
Licenziatario	B	nessuno

Viene chiesto agli opponenti di indicare se il procedimento debba proseguire con «A» quale unico opponente sulla base di entrambi i marchi anteriori o con «A» e «B» come

pluralità di opponenti sulla base del solo primo marchio anteriore. In quest'ultima fattispecie, l'opposizione non viene più considerata basata sul secondo marchio anteriore.

Se gli opponenti non pongono rimedio all'irregolarità con riguardo alla loro **legittimazione congiunta**, l'opposizione viene considerata **irricevibile integralmente**.

2.4.2.8 Rappresentanza professionale

Articoli 119 e 120, RMUE Articolo 2, paragrafo 2, lettera h), punto ii) e articolo 73, RDMUE

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), punto ii), RDMUE stabilisce che se l'opponente ha designato un rappresentante, è tenuto a fornire il nome e l'indirizzo professionale dello stesso secondo l'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), REMUE.

Se l'opponente ha l'obbligo di essere rappresentato ai sensi dell'articolo 119, RMUE, la mancata nomina di un rappresentante o la mancata indicazione del nome o indirizzo professionale dello stesso costituisce un'irregolarità di ammissibilità relativa. L'Ufficio inviterà l'opponente a nominare un rappresentante e/o ad indicare il nome e indirizzo dello stesso, e in caso di inadempienza l'opposizione verrà respinta in quanto irricevibile.

Per ulteriori informazioni sui rappresentanti professionali, incluso l'obbligo per gli opponenti con sede fuori dal SEE di nominare un rappresentante, sulle comunicazioni con il rappresentante professionale e sul «rappresentante comune», cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti del procedimento e rappresentanza professionale, punti 1, 5 e 6.

2.4.2.9 Firma

Articolo 63, paragrafo 1, lettera a), RDMUE

Un atto di opposizione deve essere firmato dall'opponente o, se presentato da un rappresentante, deve recare la firma di quest'ultimo.

Se un atto di opposizione è depositato con mezzi elettronici, l'indicazione del nome del mittente è ritenuta equivalente a una firma.

Per ulteriori dettagli sulle firme, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, punto 3.1.4.

2.4.2.10 Requisiti di ammissibilità relativi: sanzioni

Articolo 5, paragrafo 5, RDMUE

Se i requisiti di ammissibilità relativi mancano o non sono soddisfatti, l'opponente ha due mesi di tempo per sanare l'irregolarità. Tale termine non è soggetto a proroga.

Se l'irregolarità non viene sanata entro il termine fissato, l'opposizione viene respinta come irricevibile; in alternativa, se l'irregolarità riguarda alcune parti dei diritti anteriori, l'opponente viene informato dell'ammissibilità dell'opposizione ma anche del fatto che i diritti anteriori interessati non possono essere presi in considerazione.

2.5 Notifica dell'ammissibilità dell'opposizione e avvio della fase di contraddittorio del procedimento

Articoli 5 e 7, articolo 6, paragrafo 1 e articolo 8, paragrafi 2 e 9, RDMUE

Decisione n. EX 20 9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 3 novembre 2020 relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici

L'Ufficio informa le parti quando l'opposizione è stata giudicata ammissibile. Tale notifica costituisce una decisione (18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649, § 42-53). Tuttavia, poiché è una decisione che non pone fine al procedimento, può essere oggetto di ricorso soltanto insieme alla decisione finale sul caso (articolo 66, paragrafo 2, RMUE). Di conseguenza, l'Ufficio è vincolato da questa decisione e può revocarla soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 103 RMUE per la revoca di decisioni.

Con la stessa notifica, l'Ufficio informa le parti che la fase di contraddittorio del procedimento si considera avviata due mesi dopo il ricevimento della notifica. La notifica stabilisce inoltre il termine entro cui l'opponente è tenuto a presentare i fatti, le prove e le argomentazioni a favore della propria opposizione, nonché il termine entro cui il richiedente è tenuto a presentare le proprie osservazioni in replica.

In pratica, invece di fissare termini separati di due mesi (due mesi per il periodo di riflessione, due mesi per il completamento dell'opposizione, due mesi per la replica), il termine concesso all'opponente per completare l'opposizione è fissato a quattro mesi, mentre il termine concesso al richiedente per rispondere all'opposizione è fissato a sei mesi dalla data della notifica. Gli opponenti devono pertanto prendere atto che il termine di presentazione di tale materiale aggiuntivo non è di due mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione, bensì di quattro mesi dalla notifica. Allo stesso modo, i richiedenti devono prendere atto che il termine per rispondere all'atto di opposizione non è di due mesi dopo la scadenza del termine dell'opponente, bensì di sei mesi dalla data della notifica. In ogni caso, l'Ufficio indica nella notifica le date esatte che le parti devono rispettare.

Non appena l'opponente completa la propria opposizione, in qualsiasi momento dopo la notifica e prima della scadenza dei quattro mesi a sua disposizione, il materiale aggiuntivo è trasmesso al richiedente senza alcuna modifica del termine concesso per la replica all'opposizione. Tuttavia, se il materiale aggiuntivo perviene all'Ufficio senza che vi sia il tempo sufficiente per trasmetterlo al richiedente entro il termine fissato per l'opponente, il materiale aggiuntivo è inviato al richiedente con la fissazione di un nuovo termine di due mesi per la replica all'opposizione. Questo termine di due mesi fissato separatamente decorre dalla data del ricevimento della notifica del materiale aggiuntivo al fine di garantire che il richiedente disponga sempre di un termine completo di due mesi per preparare la propria replica.

In caso di utilizzo di mezzi di comunicazione diversi con le parti, i termini stabiliti nella notifica dell'avvio della fase di contraddittorio del procedimento sono fissati a partire dal mezzo di comunicazione «più lento». Pertanto, se la notifica dell'Ufficio è inviata per posta o corriere a una delle parti, ma per posta elettronica alla controparte, anche a quest'ultima saranno concessi 10 giorni aggiuntivi rispetto a quelli cui l'altra parte ha diritto (invece dei cinque giorni aggiuntivi per la comunicazione con mezzi elettronici), in modo da far coincidere i termini stabiliti per l'avvio della fase di contraddittorio del procedimento per entrambe le parti. Per maggiori informazioni sulle comunicazioni con l'Ufficio, si prega di fare riferimento alle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

Quando l'opposizione si basa su un marchio anteriore registrato o oggetto di domanda a colori, l'Ufficio si assicura che il richiedente riceva la rappresentazione a colori.

3 Periodo di riflessione (cooling-off)

3.1 Fissazione del periodo di riflessione

Articolo 6, paragrafo 1, RDMUE

Quando l'opposizione è giudicata ammissibile, l'Ufficio invia una notifica alle parti informandole in tal senso e che la fase di contraddittorio del procedimento si considera avviata due mesi dopo la ricezione della notifica.

Questo periodo di due mesi serve come periodo cosiddetto di «riflessione» prima dell'avvio della fase di contraddittorio del procedimento. Durante questo periodo, le parti sono incoraggiate a negoziare un accordoal fine di giungere a una composizione amichevole dell'opposizione. Se sono soddisfatte determinate condizioni, la tassa di opposizione viene rimborsata (cfr. i punti 6.2.1.2 e 6.2.2.1).

3.2 Proroga del periodo di riflessione

Articolo 146, paragrafi da 5 a 7 e 9, RMUE

Articolo 6, paragrafo 1, RDMUE

Il periodo di riflessione può essere prorogato fino a un totale di 24 mesi. qualora entrambe le parti richiedano una tale proroga prima della scadenza del periodo. L'Ufficio concede una proroga di 22 mesi indipendentemente dalla durata dell'estensione richiesta.

Non è possibile eludere la limitazione del periodo di riflessione a 24 mesi richiedendo congiuntamente una sospensione per le trattative. Tale sospensione può essere richiesta dopo la scadenza del periodo di riflessione.

Per la proroga del periodo di riflessione occorre quanto segue:

- una richiesta firmata da entrambe le parti. Tale richiesta può essere costituita da due richieste separate o da una richiesta congiunta. Non occorre fornire una motivazione per la proroga;
- la richiesta deve essere redatta nella lingua del procedimento. In alternativa, la richiesta può essere depositata in una delle lingue dell'Ufficio. Occorre tuttavia che le parti depositino di propria iniziativa una traduzione entro un mese dalla presentazione della richiesta. L'Ufficio non invia alcuna lettera con la richiesta di traduzione della richiesta di proroga;
- la richiesta va depositata prima della scadenza del periodo di riflessione. Eventuali richieste depositate dopo la scadenza del periodo di riflessione saranno respinte. La proroga viene respinta anche se una delle due parti deposita la richiesta entro la scadenza del periodo di riflessione e l'altra dopo tale scadenza.

La proroga del periodo di riflessione va distinta dalle richieste di proroga di un termine o di sospensione. Nel caso in cui la richiesta di proroga sia irricevibile in quanto è stata depositata in ritardo o perché il periodo di riflessione era già stato prorogato, verrà trattata alla stregua di una richiesta di sospensione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di tale richiesta.

La proroga viene concessa per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio del periodo di riflessione. Tale procedura evita proroghe multiple e al contempo concede alle parti la piena libertà di decidere quando desiderano passare alla fase di contraddittorio del procedimento.

Una qualsiasi delle parti può poi far terminare il periodo di riflessione prorogato (uscita) comunicando espressamente tale intenzione per iscritto.

Il consenso o dissenso dell'altra parte è irrilevante.

Quando una delle parti esce prima della scadenza del periodo di riflessione prorogato, l'Ufficio conferma tale decisione a entrambe le parti e fissa la scadenza del periodo di riflessione due settimane dopo tale notifica. La fase di contraddittorio del procedimento inizierà il giorno successivo. Nella medesima notifica vengono comunicati i nuovi

termini per la motivazione dell'opposizione e la replica del richiedente, che saranno rispettivamente a due e quattro mesi dalla fine del periodo di riflessione.

L'uscita è irrevocabile. L'uscita nel corso dell'ultimo mese prima dell'avvio del procedimento non è accettabile.

4 Fase del contraddittorio

4.1 Completamento dell'opposizione

Entro due mesi dalla scadenza del periodo di riflessione, l'opponente può presentare fatti, prove e argomenti aggiuntivi a sostegno della propria opposizione.

Entro il medesimo termine, l'opponente deve dimostrare l'esistenza, la validità e la portata della protezione dei diritti anteriori invocati, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

La richiesta rivolta all'opponente è un **invito generale** a completare il fascicolo ai sensi dell'articolo 7 RDMUE. L'Ufficio **non** precisa la natura e il tipo di materiale necessario al completamento del fascicolo (cfr. espressamente l'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, RDMUE). Piuttosto, spetta all'opponente decidere cosa desidera presentare.

4.2 Motivazione

Articolo 46, RMUE Articolo 7 e articolo 8, paragrafo 1, RDMUE

La motivazione è definita all'articolo 7, paragrafo 2, RDMUE e si riferisce alle prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio o diritto anteriore o dei marchi o diritti anteriori, nonché alle prove del diritto a depositare l'opposizione.

Dopo che alle parti è stata notificata l'ammissibilità dell'opposizione, l'opponente ha due mesi a disposizione a decorrere dalla fine del periodo di riflessione per completare il proprio fascicolo. In particolare, l'opponente deve dimostrare l'esistenza, la validità e l'estensione della protezione dei diritti anteriori invocati e il suo diritto a presentare l'opposizione. Se rilevante per l'opposizione, l'opponente deve presentare anche prove della notorietà, del carattere distintivo accresciuto o di qualsiasi altro aspetto inerente all'ampiezza di protezione del proprio diritto o diritti anteriori.

La presentazione, da parte dell'opponente, di fatti e argomenti a sostegno dell'opposizione, nonché le prove del deposito o della registrazione dei diritti anteriori o la legge nazionale applicabile devono essere redatte nella lingua del procedimento o accompagnate da una traduzione. La traduzione deve essere fornita entro il termine di presentazione dell'originale, vale a dire entro il termine per la motivazione. La

traduzione deve essere **accompagnata** dalle prove nella lingua originale; la sola traduzione non è considerata sufficiente. Qualsiasi altra prova che non sia redatta nella lingua del procedimento deve essere tradotta solo su richiesta dell'Ufficio. Per ulteriori dettagli, cfr. il punto 4.3.1 che segue.

Se le prove riguardanti il deposito o la registrazione dei diritti anteriori o le prove riguardanti i contenuti del diritto nazionale pertinente sono accessibili online da una fonte riconosciuta dall'Ufficio, l'opponente può dichiarare formalmente all'Ufficio di basarsi su tali prove. L'Ufficio non controllerà di propria iniziativa la motivazione di alcun diritto online se l'opponente non ha dichiarato in modo espresso e incondizionato la propria intenzione di basarsi su prove online.

Va rilevato che, anche se l'opponente dichiara formalmente che può basarsi su prove online, è suo obbligo controllare che le fonti online riflettano le informazioni pertinenti più accurate e aggiornate. Inoltre, se dopo tale dichiarazione, l'opponente presenta ancora prove materiali senza revocare formalmente la sua dichiarazione precedente, nel caso in cui vi siano contraddizioni fra le prove online e le prove materiali, saranno fatte valere le prove aggiornate più recenti.

La parte opponente può presentare una dichiarazione in qualsiasi momento prima della scadenza del termine per la motivazione. In mancanza di dichiarazioni formali (anche nel caso in cui tali dichiarazioni siano state ritirate), l'opposizione dovrebbe essere respinta in quanto non comprovata se non sono presentate prove materiali a tempo debito.

Se l'opponente non ha dimostrato l'esistenza di almeno un diritto anteriore, l'opposizione viene rigettata in quanto infondata.

Se il diritto anteriore che è stato giudicato ammissibile non viene comprovato durante la fase di motivazione e sussiste un altro diritto anteriore comprovato, per tale diritto anteriore occorre esaminare i requisiti di ammissibilità assoluti.

In relazione alla presentazione dei documenti di sostegno, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

4.2.1 MUE e domande di MUE

Se il marchio o la domanda anteriore è un MUE, l'opponente non è tenuto a presentare alcun documento per quel che riguarda l'esistenza e la validità del MUE o della domanda di MUE. La verifica della motivazione verrà effettuata d'ufficio rispetto ai dati contenuti nella banca dati dell'Ufficio.

4.2.2 MUE e domande di MUE trasformati

Articolo 139, paragrafo 1, RMUE

Questa sezione tratta solamente di aspetti specifici della trasformazione nel procedimento di opposizione. Per maggiori informazioni sulla trasformazione, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 2, Conversione.

4.2.2.1 Opposizione basata su (domanda di) MUE (che verrà) trasformato/a

Le domande nazionali derivanti dalla trasformazione di un MUE o domanda di MUE anteriore si considerano effettuate nel momento in cui viene presentata una richiesta di trasformazione valida. Tali diritti vengono adeguatamente motivati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, RDMUE se l'opponente indica il numero del MUE (o domanda di MUE) oggetto di trasformazione e i paesi per i quali ha richiesto tale trasformazione.

4.2.2.2 Opposizione basata su una (domanda) di MUE trasformato/a successivamente

Quando nel corso del procedimento di opposizione la domanda di MUE (o il MUE) su cui si basa l'opposizione cessa di esistere (o l'elenco di prodotti e servizi è oggetto di limitazione) e viene presentata una richiesta di trasformazione, il procedimento può continuare, in quanto le registrazioni di marchi nazionali che derivano da una trasformazione di una domanda di MUE possono costituire la base della procedura di opposizione originariamente avviata sulla base di tale domanda di MUE [15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.)].

In un caso del genere, l'Ufficio chiede per iscritto all'opponente di informarlo della propria volontà di mantenere l'opposizione alla luce del ritiro, della rinuncia o del rigetto delle domande o delle registrazioni di MUE anteriori nonché di comunicargli l'eventuale intenzione di basarsi sulle domande nazionali che risultano dalla trasformazione del marchio dell'Unione europea anteriore. Se l'opponente non informa l'Ufficio entro il termine stabilito dell'intenzione di basarsi sulle domande nazionali, l'opposizione viene rigettata in quanto infondata.

La prova dell'esistenza di domande nazionali anteriori deve essere presentata dall'opponente non appena si rende disponibile.

4.2.3 Registrazioni o domande di marchi che non sono MUE

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), RDMUE

Al fine di motivare una domanda o registrazione di marchio anteriore, l'opponente deve fornire all'Ufficio le prove del deposito o della registrazione. L'Ufficio accetta i seguenti documenti come prova del deposito o della registrazione dei marchi anteriori:

- certificati rilasciati dalle autorità di registrazione competenti;
- estratti dalle banche dati ufficiali delle autorità di registrazione competenti; e,
- estratti dai bollettini ufficiali delle autorità di registrazione competenti.

In base a quanto sopra indicato, l'opponente può chiedere invece all'Ufficio di accedere alle informazioni necessarie per il marchio in questione dalla banca dati online ufficiale pertinente (cfr. il punto 4.2.3.2 che segue).

4.2.3.1 Certificati rilasciati dall'organismo ufficiale competente

Qualsiasi certificato di registrazione o il certificato di rinnovo più recente che dimostri la validità del marchio anteriore oltre il termine concesso all'opponente per comprovare la sua opposizione, rilasciato da un ufficio nazionale o dall'OMPI (se riguarda una registrazione internazionale), sono considerati prove valide. Tuttavia, un certificato di rinnovo non è di per sé sufficiente se non contiene tutti i dati necessari che determinano la portata della protezione del marchio anteriore. Per ulteriori requisiti relativi alle prove del rinnovo cfr. il punto 4.2.3.4 che segue.

Se l'opposizione si basa su una domanda, l'opponente deve fornire le prove che la stessa sia stata depositata presso l'ufficio nazionale o che sia stata depositata una domanda internazionale presso l'OMPI. Una volta che la domanda anteriore è passata alla fase di registrazione, l'opponente deve dimostrare l'avvenuta registrazione. Se, dopo la fase di contraddittorio del procedimento, l'opponente fornisce le prove del fatto che la domanda nazionale è effettivamente passata alla registrazione prima del termine stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, il marchio anteriore viene respinto in quanto infondato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, RDMUE. Un certificato relativo alla domanda non è sufficiente a dimostrare la registrazione del marchio. In altre parole, non può essere utile per dimostrare l'esistenza della registrazione di un marchio.

I certificati devono essere esaminati con attenzione dato che, in alcuni casi, presentano solo poche differenze tra il modulo per la domanda e il certificato di registrazione.

4.2.3.2 Estratti da banche dati ufficiali

L'Ufficio accetta, come prova del deposito o della registrazione di **marchi nazionali**, estratti delle banche dati ufficiali delle autorità di registrazione competenti degli Stati membri e, come prova delle **registrazioni internazionali**, estratti della banca dati «Madrid Monitor» dell'OMPI. Gli estratti di banche dati non ufficiali non sono accettabili.

Inoltre, l'Ufficio accetta, come prova **sia dei marchi nazionali sia delle registrazioni internazionali**, estratti ottenuti attraverso il portale TMview dell'Ufficio (https://www.tmdn.org/tmview/welcome). Gli estratti generati attraverso TMview riflettono le informazioni ottenute **direttamente** dalle autorità di registrazione competenti e sono quindi considerati documenti equivalenti a certificati di registrazione rilasciati dalle autorità competenti per la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), RDMUE (per analogia, 06/12/2018, T-848/16, V (fig.)/ V (fig.) et al., EU:T:2018:884, § 59-61, 70).https://www.tmdn.org/tmview/welcome

Mentre gli estratti della banca dati suindicata possono essere ottenuti e allegati alla documentazione presentata dall'opponente, è più opportuno fare riferimento alla fonte online pertinente a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RDMUE. Ogni riferimento generale ad una qualsiasi delle banche dati ufficiali online suindicate è accettabile; non è richiesto un collegamento diretto alla fonte online. Per gli opponenti che utilizzano il modulo di deposito elettronico dell'Ufficio, è definita in automatico una richiesta di

motivazione dei marchi facendo riferimento alla banca dati ufficiale online (attraverso TMview).

Gli opponenti devono verificare attentamente che la banca dati ufficiale online sia aggiornata e che contenga le informazioni pertinenti necessarie per dimostrare la validità e la portata della protezione del marchio anteriore invocato nell'opposizione. Se l'estratto di una banca dati ufficiale o della banca dati alla quale è stato effettuato l'accesso online non contiene tutte le informazioni richieste, l'opponente deve integrarle con altri documenti provenienti da una fonte ufficiale che riportino le informazioni mancanti. Seguono alcuni esempi di questa situazione.

- Gli estratti della banca dati a volte non contengono l'elenco di prodotti e/o servizi; in tali casi l'opponente deve presentare un documento aggiuntivo (ad esempio, una pubblicazione nel bollettino ufficiale) che riporti l'elenco di prodotti e servizi.
- Per i marchi figurativi, gli estratti della banca dati a volte mostrano l'immagine su una pagina separata. Di conseguenza, quando gli opponenti depositano un estratto come prova per un marchio figurativo, devono accertarsi che la rappresentazione del marchio compaia sulla stessa pagina. Se così non fosse, devono depositare un documento/pagina aggiuntiva che mostri l'immagine. Tale immagine può provenire dalla banca dati stessa (con una riproduzione dell'immagine su una pagina separata che, se stampata o salvata in formato PDF, ad esempio, riporta un'identificazione della fonte) o da un'altra fonte ufficiale (ad esempio la sua pubblicazione nel bollettino ufficiale). Copiare l'immagine da una banca dati accluderla in formato elettronico o altro nell'atto del modulo di opposizione non è sufficiente.
- Se la lingua del procedimento è l'inglese e l'Ufficio nazionale fornisce anche una versione inglese dell'estratto del marchio, pertanto in linea di principio non è necessaria alcuna traduzione. Tuttavia, per quanto riguarda l'elenco di prodotti e/o servizi, se l'estratto stesso riporta soltanto i titoli delle classi e un'indicazione che tale riferimento al titolo della classe non rispecchia necessariamente i prodotti e/o servizi protetti dal marchio, l'opponente deve sempre depositare l'elenco originario (proveniente da una fonte ufficiale) e, se l'elenco non consiste in un titolo della classe, una traduzione accurata in inglese. Tali traduzioni sono altresì necessarie se l'opponente si basa su prove accessibili online da una fonte riconosciuta dall'Ufficio qualora le prove in questione o parte di esse (specialmente l'elenco di prodotti e servizi) non siano nella lingua del procedimento.

4.2.3.3 Estratti da bollettini ufficiali dei pertinenti uffici nazionali competenti per i marchi e dell'OMPI

In tutti gli Stati membri la domanda e/o registrazione di un marchio viene pubblicata in un bollettino ufficiale. Le copie della pubblicazione sono accettabili a condizione che il documento (o le osservazioni di accompagnamento dell'opponente) riporti l'origine della pubblicazione. In assenza di tale indicazione, le prove non sono sufficienti a dimostrare la validità del marchio.

Inoltre, una copia della pubblicazione della domanda non è sufficiente a dimostrare che il marchio è stato registrato. In altre parole, non è utile a dimostrare l'esistenza di una registrazione del marchio.

L'Ufficio accetta la prima pubblicazione dell'OMPI della registrazione internazionale come prova sufficiente della registrazione, benché, una volta registrato, il marchio possa comunque essere rigettato dagli uffici nazionali nel corso dei 12-18 mesi successivi. L'Ufficio invita l'opponente a presentare prove della concessione della protezione della registrazione internazionale (se non è stata chiesta la comprovazione online) solamente se (i) il richiedente contesta la protezione del marchio in questione in un dato territorio o per certi prodotti e servizi o se (ii) l'Ufficio intende accogliere l'opposizione sulla base della registrazione internazionale (o la sua particolare estensione territoriale). La mancata presentazione di tali prove farà considerare la registrazione internazionale (o la sua particolare estensione territoriale) non comprovata.

4.2.3.4 Prova del rinnovo

I marchi sono registrati per un periodo di 10 anni dalla data di deposito della domanda; la registrazione può essere rinnovata per ulteriori periodi di 10 anni [articolo 48 della direttiva (UE) 2015/2436, come attuata nella rispettiva legislazione nazionale].

Se la registrazione scade prima del termine per la motivazione, l'opponente deve depositare un certificato di rinnovo o un documento equivalente onde dimostrare che il termine di protezione del marchio è prorogato **oltre** il termine in questione o qualsiasi proroga fornita per motivare l'opposizione. Tali informazioni devono essere accessibili da una fonte riconosciuta dall'Ufficio se l'opponente si basa su di esse. Ciò che conta è la data alla quale la registrazione scadrebbe e non la possibilità di rinnovare il marchio entro il periodo di tolleranza semestrale a norma della Convenzione di Parigi.

Se un diritto anteriore su cui si basa l'opposizione giunge al termine della protezione dopo la scadenza del termine stabilito dall'Ufficio per motivare l'opposizione, quest'ultima non è automaticamente respinta se mancano ulteriori comunicazioni o prove fornite dall'opponente. Viene invece inviata all'opponente una comunicazione che lo invita a presentare le prove del rinnovo comunicate al richiedente (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) / Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 68 et seq.).

Se non vi sono prove adeguate del rinnovo, l'opposizione basata su quel diritto anteriore è respinta in quanto non motivata.

4.2.3.5 Diritto di presentare l'opposizione

Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), RMUE Articolo 2, paragrafo 2, lettera h), punto iii), e articolo 7, paragrafo 2, RDMUE

L'opponente deve fornire le prove del proprio diritto come indicato nell'atto di opposizione (cfr. il punto 2.4.2.6 che precede).

Unico opponente

Se l'opposizione depositata indica «B» come opponente e le prove riportano «A» quale **titolare** del marchio anteriore, l'opposizione viene respinta in quanto non motivata, salvo che l'opponente non abbia fornito le prove del trasferimento e, qualora già disponibile, la registrazione del trasferimento nell'apposito registro o che l'opponente non abbia dimostrato che «A» e «B» sono la medesima entità giuridica che ha solamente modificato la propria denominazione. Una differenza nella forma giuridica può indicare, a seconda della giurisdizione, entità giuridiche diverse.

Se l'opponente è un **licenziatario** del titolare del marchio, l'estratto della registrazione solitamente riporta la data di registrazione della licenza. Tuttavia, alcuni Stati membri non registrano le licenze nei propri registri. In ogni caso spetta all'opponente dimostrare che è licenziatario e anche che è autorizzato dal titolare del marchio a depositare un'opposizione. Questa autorizzazione non può essere presunta dallo stato di licenziatario (16/05/2019, T-354/18, SKYFi /SKY et al., EU:T:2019:33, § 21-26). Non vi sono limitazioni sul tipo di prove che possono essere addotte a supporto di tale autorizzazione: ad esempio, qualsiasi autorizzazione espressa a nome del titolare del marchio, quale il contratto di licenza, è considerata sufficiente, a condizione che contenga indicazioni circa l'autorizzazione a depositare l'opposizione.

Ai sensi degli articoli 25, 26 e 29, RMUE, l'Ufficio registra e pubblica le licenze per i MUE (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 2, Licenze, diritti *reali*, esecuzione forzata, insolvenza, rivendicazioni di titolarità o procedure analoghe). Se il marchio anteriore è un MUE, la registrazione della licenza di per sé costituisce una prova sufficiente dello stato di licenziatario dell'opponente. Dall'altro lato, l'opponente deve comunque fornire le prove per dimostrare di essere autorizzato a depositare l'opposizione. Se l'autorizzazione dell'opponente a depositare l'opposizione può essere dimostrata sulla base di un documento fornito in precedenza all'Ufficio, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, RMUE l'opponente non è tenuto a fornire il medesimo documento in opposizioni depositate successivamente. In ogni caso, l'opponente deve basarsi specificamente su e identificare chiaramente il documento e la disposizione che dimostra la sua autorizzazione a depositare l'opposizione (numero di registrazione della licenza, data e titolo del documento, numero della clausola pertinente, ecc.). Una volta identificato, il documento viene incluso nel fascicolo e inoltrato al richiedente per le sue osservazioni.

Pluralità di opponenti

Più opponenti sono tenuti a dimostrare la propria legittimazione individuale in relazione a ciascuno dei marchi o diritti anteriori su cui è basato l'atto di opposizione. Se uno di essi non dimostra la propria legittimazione in relazione a uno qualsiasi dei marchi o diritti anteriori, l'opposizione viene respinta in quanto non avvalorata da prove in relazione a tale opponente. L'opposizione continua con l'altro opponente e i suoi marchi o diritti anteriori.

Per esempio, l'opponente «A» ha indicato e dimostra di essere il titolare di entrambi i marchi anteriori. L'opponente «B» ha indicato di essere il contitolare del primo marchio anteriore e il licenziatario del secondo; dimostra la contitolarità del primo marchio

anteriore, ma non fornisce le prove del suo stato di licenziatario per il secondo. Poiché l'opponente «B» non ha avvalorato la propria legittimazione in relazione a uno dei marchi anteriori, l'opposizione viene respinta in relazione all'opponente «B» per tutti i suoi marchi anteriori. Questo perché gli opponenti non soddisfano più il requisito di «pluralità di opponenti» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, RDMUE (cfr. il punto 2.4.2.6 che precede). Ciò nondimeno, l'opposizione può continuare con l'opponente «A» e i suoi marchi anteriori.

4.2.3.6 Esame delle prove

L'Ufficio verifica che i particolari del marchio **rivendicati** nell'atto di opposizione siano **rispecchiati** nelle **prove** fornite, come documento ufficiale proveniente dall'autorità di registrazione competente, o nelle prove accessibili online da una fonte riconosciuta dall'Ufficio se l'opponente si è basato su di esse.

Verranno verificati i seguenti dettagli delle prove[37]:

- l'autorità di rilascio;
- i numeri di deposito [210] e/o di registrazione [111] (in taluni paesi gli stessi sono, o erano, diversi);
- l'ampiezza territoriale per le registrazioni internazionali (cioè in quali paesi il marchio è protetto e per quali prodotti e servizi);
- le date di deposito [220], priorità [300] e registrazione [151] (in taluni paesi, ad esempio la Francia, le date di deposito e di registrazione riportate sul certificato coincidono);
- la rappresentazione del segno [531, 540, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591].

Se il marchio anteriore è a colori, l'opponente deve presentare le prove provenienti da una fonte ufficiale che contenga una riproduzione del marchio a colori.

Se l'opponente ha indicato nell'atto di opposizione che il marchio anteriore è a colori, ma presenta le prove che mostrano una rappresentazione in bianco e nero del marchio, l'opposizione basata su quel diritto anteriore sarà respinta in quanto non comprovata (25/10/2018, T-359/17, ALDI / ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 45; 04/06/2019, C-822/18 P, ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466, impugnazione respinta; 27/03/2019, T-265/18, Formata (fig.) / Formata (fig.) et al., EU:T:2019:197, § 48-53).

L'unica eccezione si ha quando una rappresentazione a colori del marchio non è disponibile nelle pubblicazioni originali dell'autorità di registrazione competente perché, al momento dei fatti, quell'autorità non pubblicava ancora marchi a colori. Questo è il caso di solito quando le prove ufficiali online contengono una rappresentazione in bianco e nero del marchio accompagnata da una rivendicazione di colore, che indica i colori con parole. In tal caso, nonostante la rappresentazione in bianco e nero del marchio, sarà accettata come prova di un marchio a colori nella misura in cui le indicazioni dei colori (disponibili o tradotte nella lingua procedurale) corrispondono ai colori del marchio indicato nell'atto di opposizione. Nella rara ipotesi in cui le prove ufficiali online contengano una rappresentazione in bianco e nero del marchio

[37] I numeri riportati tra parentesi quadre rappresentano i codici INID standard (cfr. il punto 4.3.1).

accompagnata da una rivendicazione di colore in termini generali (ad esempio «colori rivendicati»), ma nessuna indicazione dei colori espressa con parole, anche questa sarà accettata (nella misura in cui è disponibile o tradotta nella lingua del procedimento).

L'eccezione suindicata non copre la situazione in cui ciò che è disponibile nelle pubblicazioni ufficiali dell'autorità di registrazione interessata non sia una rappresentazione a colori in quanto tale, ma una **rappresentazione che include colori espressi con parole e la loro distribuzione nel marchio** (per esempio usando frecce che indicano chiaramente a quale elemento del marchio si applichi il colore specifico). Una tale rappresentazione, anche se tecnicamente in bianco e nero, sarà considerata una «rappresentazione a colori» e l'opponente può essere invitato a fornire una traduzione delle indicazioni dei colori nella lingua procedurale. L'indicazione di codici di colori generalmente riconosciuti (ad esempio Pantone, Hex, RAL, RGB o CMYK) è considerata equivalente all'indicazione dei colori con parole nella lingua del procedimento. Le indicazioni nella rappresentazione concernenti i colori e la loro distribuzione non saranno considerate parte della rappresentazione in quanto tale, bensì elementi che incidono sulla portata della protezione del marchio.

Se l'opponente nell'atto di opposizione non ha indicato che il marchio anteriore è a colori, ma presenta le prove che mostrano un marchio a colori, l'opposizione basata su tale diritto anteriore viene respinta in quanto non motivata.

- I prodotti e servizi interessati [511].
- La data di scadenza della registrazione (se presente).
- Il titolare [731, 732].
- Altre voci nel registro che incidano sullo stato giuridico o procedurale o sull'ampiezza della protezione del marchio (ad esempio limitazioni, rinnovi, trasferimenti, cause in corso, il fatto che il marchio sia stato registrato a causa del carattere distintivo acquistato in seguito all'uso, ecc.).

4.2.4 Motivazione di altri impedimenti e base dell'opposizione

4.2.4.1 Marchi notoriamente conosciuti

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c) e articolo 46, paragrafo 1, lettera a), RMUE Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), RDMUE

Un marchio anteriore notoriamente conosciuto è un marchio notoriamente conosciuto in uno Stato membro, nel senso in cui i termini «notoriamente conosciuto» sono utilizzati nell'articolo 6*bis* della Convenzione di Parigi. Tale marchio può essere non registrato, ma anche registrato.

L'opponente deve dimostrare di essere il titolare di un marchio anteriore divenuto notoriamente conosciuto nel territorio in questione, per i prodotti e servizi su cui si basa l'opposizione. Per motivare il proprio marchio, deve presentare le prove del fatto che il marchio sia notoriamente conosciuto.

Se l'opponente invoca un marchio registrato e rivendica il medesimo marchio nello stesso paese come marchio notoriamente conosciuto, in generale tale rivendicazione ulteriore verrà considerata alla stregua di una dichiarazione che il marchio registrato in questione ha acquisito un carattere distintivo elevato tramite l'uso.

Accade di frequente che gli opponenti confondano i marchi «notoriamente conosciuti» con i «marchi che godono di notorietà» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. A seconda del motivo di opposizione indicato, la fattispecie andrà esaminata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) e/o dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Cfr. anche le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE).

4.2.4.2 Marchi che godono di notorietà

Articolo 8, paragrafo 5 e articolo 46, paragrafo 1, lettera a), RMUE Articolo 7, paragrafo 2, lettera f), RDMUE

Un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE si basa su un marchio anteriore che gode di notorietà.

Il marchio anteriore in questi casi è un marchio registrato. L'opponente deve pertanto presentare i certificati di registrazione ecc., o basarsi sulle prove online come specificato in precedenza.

Per difendere la propria causa ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'opponente deve presentare le prove di tale notorietà. Inoltre, l'opponente deve sostenere e dimostrare che l'uso del marchio oggetto della domanda di MUE contestata procurerebbe un indebito vantaggio o pregiudicherebbe il carattere distintivo o la notorietà del marchio anteriore, o indicare che ciò sia prevedibile nel normale corso degli eventi.

Per maggiori dettagli, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE).

4.2.4.3 Marchio o altro segno non registrato usato nella normale prassi commerciale

Articolo 8, paragrafo 4 e articolo 46, paragrafo 1, lettera c), RMUE Articolo 7, paragrafo 2, lettera d), RDMUE

Le opposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE si basano su marchi anteriori non registrati o su altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale disciplinata dal diritto applicabile invocato.

L'opponente deve specificare le disposizioni del diritto applicabile su cui intende basarsi. Se il diritto invocato è il diritto nazionale, ne deve inoltre produrre il contenuto fornendo pubblicazioni ufficiali delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti.

L'opponente deve quindi dimostrare il soddisfacimento delle condizioni relative all'**acquisizione** e alla **portata della protezione** del diritto applicabile invocato. In particolare, l'opponente deve fornire le prove dell'esistenza e della portata della protezione del diritto anteriore e deve dimostrare di essere il titolare di tale diritto o di essere autorizzato a esercitarlo ai sensi della legge applicabile. In caso di diritti non registrati, l'opponente deve fornire le prove dell'acquisizione del diritto alla protezione attraverso l'uso mediante il livello di utilizzo richiesto dalla legge applicabile. Nel caso di diritti registrati (ad esempio ragioni sociali), è richiesta la prova della registrazione. L'opponente deve inoltre dimostrare di poter vietare l'uso di un marchio successivo ai sensi del diritto applicabile.

Infine, l'opponente deve presentare le prove a sostegno del fatto che l'utilizzo del segno nella normale prassi commerciale abbia avuto più di una portata puramente locale.

Se le prove riguardanti il deposito o la registrazione del segno rivendicato o le prove riguardanti il contenuto del diritto nazionale pertinente sono accessibili **online da una fonte riconosciuta dall'Ufficio**, l'opponente può fornire tali prove facendo riferimento alla fonte in questione. A dimostrazione dell'esistenza di **diritti registrati**, l'Ufficio accetta ogni riferimento a una banca dati online dell'autorità di registrazione competente che sia accessibile al pubblico e gratuita, a condizione che l'ambiente di ricerca sia nella lingua del procedimento.

A dimostrazione del **contenuto del diritto nazionale**, viene accettato un riferimento a qualsiasi banca dati online purché fornisca il testo giuridico ufficiale emesso dal governo o da un organismo ufficiale del rispettivo Stato membro, sia accessibile al pubblico e gratuita e l'ambiente di ricerca sia nella lingua del procedimento. Al riguardo, la banca dati WIPO Lex (disponibile all'indirizzo wipolex.wipo.int) è una fonte utile poiché contiene i testi ufficiali della legislazione sulla proprietà intellettuale nella lingua originale ricevuta dai rispettivi Stati membri o da altre fonti verificate [cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Marchi non registrati ed altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale (articolo 8, paragrafo 4, RMUE), punto 4.2.1], sempre che l'ambiente di ricerca coincida con la lingua del procedimento.

Inoltre, se il testo originale della legge non è nella lingua del procedimento, la traduzione deve essere disponibile anche nella fonte indicata online o dovrebbe essere presentata separatamente entro il termine per la motivazione dell'opposizione (cfr. il punto 4.3.1.1).

Per maggiori dettagli cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Marchi non registrati ed altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale (articolo 8, paragrafo 4, RMUE).

4.2.4.4 Indicazioni geografiche

Articolo 8, paragrafo 6 e articolo 46, paragrafo 1, lettera d), RMUE Articolo 7, paragrafo 2, lettera e), RDMUE

Le opposizioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE si basano su indicazioni geografiche e denominazioni di origine (IG) anteriori disciplinate dal diritto applicabile invocato.

Per giustificare questi diritti, l'opponente deve fornire all'Ufficio la prova dell'esistenza e della portata della protezione dell'IG invocata e deve dimostrare di essere autorizzata, ai sensi del diritto applicabile, a esercitare i diritti derivanti dall'IG. Deve altresì dimostrare che potrebbe vietare l'utilizzazione di un marchio posteriore.

Per dimostrare l'esistenza e la portata della protezione dell'IG, l'opponente deve produrre i documenti pertinenti rilasciati dall'autorità competente che dimostrino la domanda dell'IG in questione (qualora sia stata concessa tramite mezzi amministrativi diversi dalla registrazione). Le prove devono dimostrare tutti i particolari dell'IG, tra cui:

- la denominazione protetta;
- la tutela in qualità di IG;
- i prodotti specifici coperti dalla protezione;
- la sua esistenza prima della data di priorità del marchio contestato;
- la prova del diritto, ossia la prova attestante che la legge applicabile conferisce al beneficiario dell'IG un diritto di azione diretto nei confronti dell'uso non autorizzato.

L'opponente può presentare tali prove facendo riferimento a una banca dati online dell'autorità competente che sia accessibile al pubblico e gratuita, a condizione che l'ambiente di ricerca sia nella lingua del procedimento. Per quanto concerne le IG protette nell'Unione europea (comprese le IG di paesi terzi protette a livello di UE attraverso accordi bilaterali e multilaterali), è sufficiente fare riferimento al portale **GIview** dell'Ufficio. GIview riproduce le informazioni ottenute direttamente dalla Commissione europea e, pertanto, è considerata una fonte ufficiale (cfr. il punto 4.2.3.2). Compete all'opponente verificare che la fonte online cui si fa riferimento contenga tutte le informazioni necessarie e sia aggiornata; in caso contrario, l'opponente deve presentare altre prove tratte da una fonte ufficiale a completamento delle informazioni mancanti. Se, ad esempio, la banca dati non fornisce informazioni sufficienti sulla legittimazione dell'opponente a esercitare i diritti derivanti dall'IG, devono essere presentati ulteriori documenti, quali strumenti legislativi nazionali che conferiscano all'opponente il diritto di far valere l'IG contro l'uso illegale.

Inoltre, per dimostrare di essere abilitato a proibire l'utilizzazione di un marchio successivo ai sensi della legislazione pertinente, l'opponente deve specificare le disposizioni della legislazione applicabile su cui intende basarsi. Se la legislazione invocata è il diritto nazionale, ne deve inoltre produrre il contenuto presentando pubblicazioni ufficiali delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti, oppure facendo riferimento a una fonte online riconosciuta dall'Ufficio (cfr. il punto 4.2.4.3).

L'opponente deve altresì dimostrare che il caso soddisfa tutte le condizioni relative alla portata della protezione ai sensi delle disposizioni pertinenti.

Per maggiori dettagli, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Indicazioni geografiche (articolo 8, paragrafo 6, RMUE).

4.2.4.5 Marchio depositato da un agente o rappresentante

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 46, paragrafo 1, lettera b), RMUE Articolo 7, paragrafo 2, lettera c), RDMUE

Riguarda il caso in cui un agente o rappresentante del titolare di un marchio faccia domanda per la registrazione dello stesso presso l'Ufficio. Il titolare può opporsi alla domanda del richiedente indebito.

L'opponente deve dimostrare la propria titolarità del marchio e la data di acquisizione dello stesso. Poiché il marchio può essere registrato o non registrato, l'opponente può fornire le prove della registrazione in qualsiasi parte del mondo o le prove dell'acquisizione dei diritti mediante l'uso. L'opponente deve inoltre produrre le prove dell'esistenza di un rapporto agente-rappresentante.

Per maggiori dettagli, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio (articolo 8, paragrafo 3, RMUE).

4.2.5 Mancato rispetto dei requisiti per la motivazione

Articolo 46, paragrafo 4, RMUE Articolo 7 e articolo 8, paragrafi 1 e 7, RDMUE

L'Ufficio stabilisce un termine di **due mesi** per l'opponente, a decorrere dalla data in cui è previsto l'avvio della fase di contraddittorio del procedimento, affinché completi l'opposizione con la presentazione di fatti, prove e argomenti di sostegno («termine per la motivazione»). Tale termine può essere prorogato a norma dell'articolo 68, RDMUE o, se superato, l'opponente può chiedere un ripristino del termine superato conformemente alle condizioni di cui all'articolo 104, RMUE (*restitutio in integrum*) o all'articolo 105, RMUE (prosecuzione del procedimento).

L'articolo 8, paragrafo 1, RDMUE prevede che, se entro la scadenza del termine per la motivazione l'opponente non ha fornito alcuna prova o le prove fornite sono manifestamente irrilevanti o insufficienti per soddisfare i requisiti indicati nell'articolo 7, paragrafo 2, RDMUE per qualsiasi diritto anteriore, l'opposizione sarà respinta in quanto infondata.

Se non è stato motivato alcuno dei diritti anteriori su cui si basa l'opposizione, l'Ufficio **conclude la fase di contraddittorio** del procedimento senza invitare il richiedente a presentare osservazioni in replica. L'Ufficio non è tenuto a informare l'opponente in merito a quali fatti o prove avrebbe potuto presentare (17/06/2008, T-420/03,

BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 76). Di conseguenza, l'opposizione è respinta a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, RDMUE.

Ne consegue che se l'opponente **non fornisce alcuna prova**, l'opposizione sarà respinta. È necessario ritenere pari all'assenza di prove il caso in cui le prove non siano corredate da una traduzione nella lingua del procedimento, in quanto tali prove non tradotte non possono essere prese in considerazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, RDMUE.

Le prove presentate sono «**manifestamente irrilevanti**» se, per loro natura, non possono servire a stabilire la validità e l'esistenza del diritto anteriore invocato (ad esempio, nel caso in cui dimostrino l'esistenza di un diritto anteriore che non è stato invocato nell'atto di opposizione). Le prove presentate sono «**manifestamente insufficienti**» se non rispettano i requisiti formali della motivazione.

Allo scadere del termine per la motivazione, l'Ufficio svolge un esame preliminare della motivazione. Se l'opponente fornisce prove per almeno uno dei diritti anteriori invocati nell'opposizione che non possono essere ritenuti «manifestamente irrilevanti» o «manifestamente insufficienti», l'Ufficio **prosegue con la fase di contraddittorio** del procedimento inoltrando la documentazione presentata dall'opponente al richiedente invitandolo a presentare osservazioni.

Se, in seguito a ulteriori valutazioni del fascicolo, le prove presentate entro il termine per la motivazione sono ritenute **ancora insufficienti** persoddisfare i requisiti indicati nell'articolo 7, paragrafo 2, RDMUE sarà respinta l'opposizione relativa al diritto anteriore in questione a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, RDMUE.

Inoltre, poiché il controllo della motivazione iniziale si limita a riscontrare un diritto anteriore motivato sulla base del quale può proseguire la procedura, se l'opposizione non può essere completamente sostenuta sulla base del diritto anteriore in questione, è necessaria un'ulteriore valutazione del fascicolo in merito ai diritti anteriori rimanenti. Se tale esame indica che le prove riguardanti detti diritti anteriori sono inesistenti, manifestamente irrilevanti, manifestamente insufficienti o comunque insufficienti per soddisfare i requisiti indicati nell'articolo 7, paragrafo 2, l'opposizione sarà respinta anche in relazione a tali diritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, RDMUE.

4.2.6 Fatti e prove presentati dopo il termine per la motivazione

Articolo 95, paragrafo 2, RMUE Articolo 8, paragrafo 5, RDMUE

Tutti i fatti e le prove su cui l'opponente basa la sua opposizione devono essere presentati entro il termine per la motivazione stabilito nell'articolo 7, paragrafo 1, RDMUE. Tutti i fatti o le prove presentati dopo il termine per la motivazione sono pertanto tardivi.

Tuttavia, se l'opponente presenta i fatti o le prove per motivare l'opposizione dopo il termine per la motivazione, l'Ufficio può prendere in considerazione tali fatti o prove

nell'esercizio del suo potere discrezionale a norma dell'articolo 95, paragrafo 2, RDMUE, in base alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RDMUE.

In tale contesto è da valutare, in primo luogo, se l'Ufficio può esercitare il potere discrezionale di cui dispone e, in secondo luogo, in caso affermativo, come esercitare tale potere, vale a dire, se accettare o respingere i fatti o le prove tardivi in questione.

4.2.6.1 Possibilità di esercitare il potere discrezionale

In base all'articolo 8, paragrafo 5, prima frase, RDMUE, l'Ufficio può esercitare il suo potere discrezionale se i fatti o le prove tardivi integrano i fatti o le prove presentati dall'opponente a tempo debito («fatti o prove iniziali»).

È pertanto chiaro che non si applica alcun poter discrezionale se i fatti o le prove tardivi riguardano un diritto anteriore o un motivo di opposizione invocato in relazione al quale non è stata depositata **alcuna prova iniziale** entro il termine per la motivazione. Lo stesso vale per i fatti.

Tuttavia, se sono stati presentati **alcuni fatti o prove iniziali**, l'Ufficio eserciterà il suo potere discrezionale in merito alla possibilità di accettare i fatti o le prove tardivi solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le prove iniziali presentate entro il termine per la motivazione sono pertinenti e non sono manifestamente insufficienti; e
- il fatto o la prova tardivi riguardano il medesimo requisito giuridico che il fatto o la prova iniziali intendevano dimostrare.

I certificati di registrazione che non contengono tutte le informazioni necessarie per stabilire l'esistenza, la portata o la validità del marchio anteriore in questione sarebbero, in via di principio, considerati prove manifestamente insufficienti, in quanto tali contenuti necessari sono stabiliti in modo preciso ed esaustivo dai regolamenti.

L'Ufficio rileverà che il fatto o la prova tardivi riguardano lo stesso requisito giuridico del fatto o della prova iniziali solo se in entrambi i casi viene fatto riferimento allo stesso marchio anteriore, allo stesso motivo e, nel contesto dello stesso motivo, allo stesso requisito.

Non si applica alcun potere discrezionale se l'Ufficio ha informato le parti del fatto che l'opposizione sarà respinta in quanto infondata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, RDMUE. In tali casi, il procedimento riprende solo se l'opponente chiede la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'articolo 105, RMUE o la *restitutio in integrum* ai sensi dell'articolo 104, RMUE.

Per maggiori informazioni sulla prosecuzione del procedimento, cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini; per maggiori informazioni sulla *restitutio in integrum*, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 8, *Restitutio in Integrum*.

4.2.6.2 Possibilità di ammissione o respingimento dei fatti o delle prove tardivi

Al fine di esercitare il suo potere discrezionale, l'Ufficio deve prendere in considerazione, in particolare, la **fase del procedimento** e la possibilità che i fatti o le prove siano, prima facie, **probabilmente rilevanti** per l'esito della causa e che sussistano **validi motivi** per la presentazione tardiva dei fatti o delle prove.

- La **fase del procedimento** indica a che punto si trova il procedimento al momento della presentazione delle prove tardive.
- Le prove tardive sono rilevanti prima facie se sembrano avere un impatto sulla valutazione e sull'esito della causa.
- I **motivi validi** sono solitamente quelli in cui le prove integrative non erano ancora disponibili prima della scadenza del termine per la motivazione. Possono sussistere altri motivi validi.

Tali fattori sono interdipendenti. Più la conclusione del procedimento si avvicina, più deve essere rilevante il motivo della presentazione tardiva o la rilevanza delle prove. Di conseguenza, i fatti o le prove aggiuntivi possono essere accettati se, prima facie, è probabile che siano rilevanti per l'esito della causa e se sono presentati in una fase iniziale del procedimento con una motivazione che spiega perché siano stati presentati in tale fase del procedimento.

Possono esservi **altri fattori rilevanti**. L'intenzione di prolungare il procedimento presentando le prove in parti (tattiche dilatorie), se le circostanze del caso consentono di giungere a tale conclusione, depone a sfavore dell'ammissione delle prove tardive. Depone a sfavore dell'ammissione delle prove tardive anche il caso in cui i requisiti da dimostrare siano definiti in dettaglio dalla normativa o dal fatto che l'Ufficio abbia esplicitamente portato l'attenzione dell'opponente ai requisiti in questione.

Le naturali difficoltà nell'ottenimento delle prove non costituiscono, in quanto tali, un valido motivo per la loro presentazione tardiva.

4.2.6.3 Trattamento delle prove tardive nel procedimento

I fatti o le prove ricevuti dopo il termine dato saranno inoltrati all'altra parte a scopo informativo senza informazioni sulla loro accettazione o sul loro rifiuto. Saranno esaminati in una fase successiva al momento di prendere la decisione. Se necessario, il procedimento sarà riaperto e sarà concesso un secondo turno di osservazioni, segnatamente nel caso in cui l'Ufficio stia valutando l'accettazione dei fatti o delle prove tardivi e il richiedente non abbia ancora avuto possibilità di replica.

L'applicazione del potere discrezionale deve essere motivata nella decisione che conclude l'opposizione. Tuttavia, se le prove iniziali sono di per sé sufficienti a dimostrare i diritti anteriori e i motivi di opposizione invocati, non è necessario prendere in considerazione la questione relativa alle prove aggiuntive tardive.

4.3 Traduzione/cambiamento di lingua durante il procedimento di opposizione

Conformemente alle norme generali di cui all'articolo 146, paragrafo 9, RMUE e all'articolo 24, REMUE, la maggior parte degli argomenti delle parti nel procedimento di opposizione deve essere redatta nella lingua del procedimento per poter essere presa in considerazione. Tuttavia, vigono regole diverse per i diversi tipi di documenti presentati.

4.3.1 Traduzioni di fatti, prove e argomenti presentati dall'opponente a completamento del proprio fascicolo

Articolo 7, paragrafi 4 e 5 e articolo 8, paragrafo 1, RDMUE Articolo 25, paragrafo 1, REMUE

In base all'articolo 24, REMUE, la differenziazione dovrebbe essere effettuata fra: 1) le prove dei certificati di deposito, registrazione o rinnovo o dei documenti equivalenti nonché di ogni disposizione del diritto nazionale applicabile, 2) le altre prove presentate per motivare l'opposizione e 3) i fatti e gli argomenti presentati dall'opponente a completamento del suo fascicolo.

4.3.1.1 Traduzioni di prove dei certificati di deposito, registrazione o rinnovo o dei documenti equivalenti nonché di ogni disposizione del diritto nazionale applicabile

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, RDMUE, i certificati di deposito, registrazione o rinnovo o i documenti equivalenti nonché ogni disposizione del diritto nazionale applicabile che disciplina l'acquisizione dei diritti e l'estensione della loro protezione presentati dall'opponente per motivare l'opposizione, devono essere redatti nella lingua del procedimento, o corredati da una traduzione in tale lingua. Le traduzioni in questione devono essere presentate dall'opponente di propria iniziativa ed entro il termine per la motivazione dell'opposizione. Viene preso in considerazione solamente quanto presentato e tradotto entro tale termine.

Se la lingua delle prove online non è la stessa del procedimento, il requisito relativo alla traduzione delle prove per la motivazione riguarda anche le prove a cui fa riferimento l'opponente. Ciò si evince dall'articolo 7, paragrafo 4, RDMUE, secondo il quale «le prove accessibili online» sono redatte nelle lingue procedurali o accompagnate da una traduzione.

L'articolo 25, paragrafo 1, REMUE prevede che la traduzione riproduca la struttura e il contenuto del documento originario. In caso di traduzioni di prove online per la motivazione, la presentazione della traduzione senza l'originale sarà accettata se il documento a cui si riferisce è identificato correttamente.

L'Ufficio non ritiene che le informazioni già fornite nella lingua del procedimento nell'atto di opposizione, o in documenti ad esso allegati o presentati successivamente (ad esempio, spiegazione dei motivi, elenchi di marchi anteriori, ecc.), rappresentino una traduzione valida di un documento di registrazione, quale un certificato di registrazione, anche nel caso in cui tali indicazioni siano state accettate ai fini dell'ammissibilità. La traduzione deve essere un documento separato e non può essere il risultato della somma di frammenti tratti da altri documenti.

L'articolo 25, paragrafo 1, REMUE prevede che l'opponente possa indicare come rilevanti solo alcune parti del documento e, di conseguenza, la traduzione può essere limitata solo alle parti in questione.

Tuttavia, solo le indicazioni amministrative (ad es. trasferimenti di titolarità anteriori che non influiscono sull'opposizione, voci amministrative su tasse, ecc.) irrilevanti ai fini della causa possono essere omesse dalla traduzione. Le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, REMUE non implicano che l'opponente abbia facoltà di decidere di non tradurre gli elementi richiesti dal regolamento, nello specifico i requisiti necessari per la motivazione dei diritti anteriori elencati nell'articolo 7, paragrafo 2, RDMUE. Se il regolamento stabilisce che un elemento debba essere dimostrato, per esempio nel caso dell'esistenza, della validità, della portata della protezione dei diritti anteriori e del diritto di depositare l'opposizione, e tali parti specifiche delle prove non sono tradotte, l'opposizione può essere respinta in quanto non avvalorata da prove.

L'Ufficio riconosce che non è necessario fornire la traduzione delle intestazioni degli estratti/certificati (quali «data di deposito», «dichiarazione dei colori», ecc.), a condizione che siano identificati mediante l'utilizzo di codici INID standard o codici nazionali.

L'elenco dei codici INID e le relative spiegazioni sono allegati come Appendice 1 a Standard ST 60 («Raccomandazione concernente dati bibliografici relativi ai marchi»), disponibile sul sito web dell'OMPI. L'opponente non è tenuto a presentare una spiegazione dei codici.

Se l'opposizione si basa solo su alcuni prodotti e servizi coperti dal diritto anteriore, è sufficiente fornire solo una traduzione dei prodotti e servizi su cui si basa l'opposizione.

Se il documento originale è interamente redatto nella lingua procedurale a eccezione dell'elenco dei prodotti e dei servizi, non sarà necessario fornire una traduzione completa che rispetti la struttura del documento originale. In tale caso, è accettabile il fatto che solo i prodotti e i servizi su cui si basa l'opposizione siano stati tradotti separatamente nell'atto di opposizione o nei documenti a esso allegati o presentati successivamente entro il termine per motivare l'opposizione. Lo stesso vale per gli estratti o i certificati in cui vengono utilizzati i codici INID o nazionali, se la sola informazione che deve essere ancora tradotta nella lingua procedurale è l'elenco dei prodotti e servizi. Se l'opponente fornisce una traduzione parziale dei prodotti e servizi su cui si basa l'opposizione, solo i prodotti e servizi tradotti vengono considerati adeguatamente avvalorati. Non viene tenuto alcun conto dei prodotti e servizi che non sono stati tradotti.

Quando le prove derivanti da una fonte ufficiale contengono una rappresentazione del marchio anteriore a colori accompagnata da indicazioni dei colori, non è obbligatoria una traduzione delle indicazioni dei colori nella lingua procedurale.

L'Ufficio accetta semplici traduzioni, redatte da chiunque. Solitamente l'Ufficio non fa ricorso alla propria facoltà di richiedere una traduzione certificata da un traduttore giurato o ufficiale a meno che non sorgano seri dubbi in merito all'accuratezza o al contenuto della traduzione. Se il rappresentante aggiunge una dichiarazione in cui afferma che la traduzione è fedele all'originale, l'Ufficio, in linea di principio, non la contesta. L'Ufficio accetta persino un testo scritto a mano sulle copie dei certificati originali che riporti il significato dei diversi termini nella lingua del procedimento, a condizione naturalmente che lo stesso sia completo e leggibile.

Gli estratti delle banche dati commerciali non possono essere considerati traduzioni valide di un documento ufficiale, fatto salvo il caso in cui riproducano la struttura e i contenuti del documento originale.

Se la traduzione non riproduce la struttura e il contenuto delle prove della banca dati online su cui si basa a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RDMUE l'opponente, a norma dell'articolo 97, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, dovrà presentare una copia fisica dell'estratto originale della banca dati o una spiegazione adeguata della discrepanza (ad esempio che la struttura della banca dati si è modificata nel frattempo). In mancanza di tali prove o se dalle prove emerge una discrepanza fra la traduzione presentata e l'estratto originale per quanto riguarda la struttura e il contenuto, il marchio anteriore sarà considerato come non avvalorato da prove.

4.3.1.2 Traduzioni delle prove presentate per motivare l'opposizione, diverse dai certificati di deposito, registrazione o rinnovo o dai documenti equivalenti nonché da ogni disposizione del diritto nazionale applicabile

Anche l'articolo 7, paragrafo 4, RDMUE tratta del regime linguistico applicabile alle prove presentate dalla parte avversaria per motivare l'opposizione, diverse dai certificati di deposito, registrazione o rinnovo o dai documenti equivalenti nonché da ogni disposizione del diritto nazionale applicabile. Esse comprendono, per esempio, le prove di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE) e le prove di un maggiore utilizzo rispetto a quello di portata puramente locale (articolo 8, paragrafo 4, RMUE).

Se le prove sono presentate in una lingua dell'UE che non è la lingua procedurale, a norma dell'articolo 24, REMUE, l'Ufficio può di propria iniziativa o su richiesta motivata da parte del richiedente, chiedere che l'opponente presenti una traduzione delle prove nella lingua procedurale entro un termine specificato. In altre parole, l'opponente non è obbligato a presentare la traduzione di propria iniziativa, fatto salvo il caso in cui venga richiesto dall'Ufficio. Questo regime linguistico rispecchia quello applicabile come prova dell'uso e, di conseguenza, le norme riguardanti la traduzione della prova dell'uso ugualmente applicabile alle prove sopra citate per la motivazione (cfr. il punto 5.6 che segue).

4.3.1.3 Traduzioni dei fatti e degli argomenti presentati dall'opponente a completamento del suo fascicolo

L'Ufficio può considerare i fatti e gli argomenti depositati dall'opponente a sostegno dell'opposizione solo se sono presentati nella lingua procedurale o corredati da una traduzione entro il limite per la motivazione. L'Ufficio non chiederà all'opponente di inviare una traduzione; deve inviarne una di propria iniziativa. Se non è stata presentata alcuna traduzione o è stata presentata una traduzione parziale entro il termine stabilito, le parti della documentazione presentata per iscritto che non sono state tradotte nella lingua del procedimento non saranno prese in considerazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, RDMUE.

Articolo 7, paragrafi 4 e 5 e articolo 8, paragrafo 1, RDMUE

Se gli argomenti non sono nella lingua del procedimento, devono essere tradotti entro il termine fissato per la presentazione del documento originale, segnatamente entro il termine per la motivazione dell'opposizione.

In caso di inadempienza, la conseguenza giuridica è la mancata presa in considerazione dei documenti scritti presentati, o di parte di essi, che non sono stati tradotti entro il termine. Tuttavia, se i documenti a riprova dell'esistenza e validità del diritto anteriore non sono stati tradotti, l'opposizione va respinta immediatamente in quanto infondata.

4.3.2 Traduzione di ulteriori osservazioni e altre richieste

Articolo 146, paragrafo 9, RMUE Articolo 8, paragrafi 2, 4 e 6, RDMUE

In base all'articolo 146, paragrafo 9, RMUE, la prima replica del richiedente o la prima replica dell'opponente alle osservazioni del richiedente possono essere redatte in una qualsiasi lingua dell'Ufficio.

Si precisa che se la prima replica del richiedente o la controreplica dell'opponente non sono redatte nella lingua del procedimento, bensì in una delle lingue dell'Ufficio, l'argomento non viene preso in considerazione salvo che il richiedente o l'opponente non trasmettano una traduzione di tali documenti nella lingua del procedimento entro il termine di un mese dalla data di ricezione dell'originale da parte dell'Ufficio. L'Ufficio non richiede alle parti la trasmissione di una traduzione; le parti devono inviare la traduzione di propria iniziativa.

Esempio 1

La lingua dell'opposizione è l'inglese e il richiedente ha tempo fino al 26/06/2017 per presentare osservazioni in replica all'atto di opposizione. Se il 20/06/2017 lo stesso trasmette le proprie osservazioni in replica all'opposizione in tedesco, deve fornirne la traduzione entro il 20/07/2017. Se deposita tale traduzione il 20/07/2017 o prima di tale

data, vanno presi in considerazione sia il documento originale sia la traduzione, benché il termine originario per il deposito delle osservazioni sia scaduto il 26/06/2017.

Esempio 2

La lingua dell'opposizione è l'inglese e il richiedente ha tempo fino al 26/06/2017 per presentare osservazioni in replica all'atto di opposizione. Se il 18/05/2017 lo stesso trasmette le proprie osservazioni in replica all'opposizione in tedesco, deve fornirne la traduzione entro il 18/06/2017. Tuttavia, poiché il termine scade soltanto il 26/06/2017, se non ha depositato una traduzione entro il 18/06/2017, ha comunque tempo fino al 26/06/2017 per presentare validamente documenti. Se poi trasmette le traduzioni prima dello scadere del termine, l'Ufficio considera le traduzioni alla stregua di osservazioni valide presentate nella lingua del procedimento entro il termine fissato.

Articolo 25, paragrafo 2, REMUE

Se non è stata presentata alcuna traduzione o se la traduzione è ricevuta dopo la scadenza del periodo pertinente, le osservazioni si considerano come non ricevute dall'Ufficio e non vengono prese in considerazione.

Le considerazioni summenzionate si applicano ad altre richieste effettuate nel corso del procedimento di opposizione (ad esempio richieste di proroga, richieste di sospensione, richieste di prova dell'uso, richieste di *restitutio in integrum* o prosecuzione del procedimento, ritiro dell'opposizione).

4.3.3 Traduzione di altri documenti di sostegno diversi dalle osservazioni

Articolo 24 e articolo 25, paragrafo 2, REMUE

Tutte le prove, ad eccezione delle prove che l'opponente è tenuto a fornire entro il termine fissato per comprovare la propria opposizione, possono essere presentate in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea, in quanto si applica l'articolo 24, REMUE. Tali prove riguardano tutti i documenti diversi dalle osservazioni presentati dalle parti dopo il termine concesso all'opponente per completare il proprio fascicolo.

Esempi di questo tipo di prove sono cataloghi, articoli di riviste, decisioni di tribunali nazionali o accordi firmati presentati dal richiedente unitamente alle sue osservazioni in replica all'opposizione.

Per tali prove la traduzione è necessaria solamente se la richiede l'Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta motivata dell'altra parte. Pertanto, le parti non hanno l'obbligo automatico di depositare una traduzione.

In linea di principio l'Ufficio non richiede una traduzione *ex officio*. È tuttavia imprescindibile che la parte a cui sono diretti tali documenti capisca il significato del loro contenuto sostanziale. Se quest'ultimo è dubbio o contestato dalla parte destinataria, l'Ufficio ne richiede una traduzione entro un termine specifico.

L'articolo 25, paragrafo 2, REMUE, si applica soltanto se l'Ufficio richiede una traduzione, con la conseguenza che le traduzioni depositate in ritardo non vengono

prese in considerazione; analogamente, non va preso in considerazione l'originale la cui traduzione è depositata in ritardo o manca del tutto.

Unitamente all'invito a depositare una traduzione, l'Ufficio richiama l'attenzione della parte interessata sul fatto che spetta ad essa valutare se sia necessario presentare una traduzione completa di tutte le prove. Tuttavia, i documenti in questione vengono presi in considerazione solamente nella misura in cui viene fornita una traduzione o il contenuto dei documenti è evidente, indipendentemente dalle parole che li compongono.

Esempio

Nel caso di una decisione di un tribunale nazionale potrebbe essere sufficiente tradurre solamente le parti che sono rilevanti per il procedimento di opposizione.

4.3.4 Cambiamento della lingua durante il procedimento di opposizione

Articolo 146, paragrafo 8, RMUE Articolo 3, RDMUE

Ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 5, RMUE, l'opposizione dovrebbe essere depositata in una delle lingue dell'Ufficio. Tuttavia, l'articolo 146, paragrafo 8, RMUE prevede che le parti del procedimento di opposizione possano convenire di cambiare la lingua procedurale e scegliere a tale scopo qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 3, RDMUE, se le parti convengono di cambiare la lingua procedurale, sono tenute a informare l'Ufficio al riguardo prima dell'avvio della fase di contraddittorio del procedimento di opposizione. Un'eventuale richiesta di cambiare la lingua dopo l'avvio della fase di contraddittorio non viene accolta dall'Ufficio.

In base all'articolo 3, RDMUE, se l'opponente e il richiedente si accordano per cambiare la lingua del procedimento prima dell'inizio della fase del contraddittorio del procedimento, il richiedente può chiedere che l'opponente depositi una traduzione dell'atto di opposizione in tale lingua. In altre parole l'opponente deve solo presentare una traduzione dell'atto di opposizione se ciò viene chiesto dal richiedente. La richiesta di traduzione deve essere ricevuta prima dell'avvio della fase di contraddittorio del procedimento. Se la richiesta di traduzione non è depositata o è depositata in ritardo, la lingua del procedimento diverrà la lingua richiesta.

Se è stata depositata in tempo una richiesta di presentazione di una traduzione dell'atto di opposizione, l'Ufficio stabilirà il termine entro cui deve essere presentata la traduzione vale a dire un mese dalla scadenza del periodo di riflessione. Se la traduzione non viene depositata o viene presentata in ritardo, la lingua del procedimento rimarrà invariata.

4.4 Richieste e altre questioni riguardanti i documenti

4.4.1 Restrizioni, ritiri e richieste di prove dell'uso da depositare tramite un documento separato

Articoli 8, paragrafo 8 e 10, paragrafo 1, RDMUE

Se il richiedente desidera ritirare o limitare una domanda contestata, deve utilizzare un documento separato, vale a dire in una presentazione separata o in un allegato separato di una presentazione. Le richieste unite alle osservazioni non saranno prese in considerazione e non saranno accettate, anche se inserite in una sezione, un paragrafo o un titolo separati, e anche se compaiono nella prima o nell'ultima pagina delle osservazioni.

Lo stesso vale per le richieste della prova dell'uso di un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2 o 3, RMUE (per maggiori informazioni sulle richieste della prova dell'uso, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione).

A tal fine, l'Ufficio ha messo a disposizione opzioni specifiche per effettuare operazioni online («e-action») nella User Area del suo sito web. Quando si presenta un ritiro o una limitazione di una domanda contestata o una richiesta di prova dell'uso selezionando la relativa opzione e-action, la presentazione automaticamente generata è considerata equivalente a una richiesta presentata tramite un documento separato, senza che siano necessarie ulteriori dichiarazioni.

Le richieste, anche se identificate, saranno respinte se non sono presentate «separatamente» nella modalità sopra definita. Il respingimento confermerà il motivo del diniego e costituirà una decisione provvisoria suscettibile di ricorso insieme alla decisione nel merito.

4.4.2 Documenti non leggibili

Articolo 63, paragrafo 3, RDMUE

Se una comunicazione ricevuta con strumenti elettronici è incompleta o illeggibile, o se l'Ufficio dubita ragionevolmente dell'accuratezza della trasmissione, l'Ufficio informa il mittente e lo invita, entro un termine che l'Ufficio stesso fisserà, a ritrasmettere l'originale o a presentare l'originale firmato per posta o corriere.

Se tale richiesta viene soddisfatta entro il termine stabilito, si considera come data di ricezione della comunicazione originale la data di ricezione della nuova trasmissione.

Per maggiori dettagli, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

4.4.3 Nessuna restituzione dei documenti originali

I documenti originali diventano parte del fascicolo e non possono pertanto essere restituiti alla persona che li ha presentati.

Tuttavia, le parti hanno sempre la possibilità di richiedere una copia certificata o meno dei documenti originali a fronte del versamento di una tassa. Per ulteriori dettagli, cfr. le informazioni disponibili sulla pagina web dell'Ufficio alla sezione: Consultazione di fascicoli e copie.

4.4.4 Informazioni riservate

Articolo 114, paragrafo 4, RMUE

In alcuni casi una delle parti può chiedere all'Ufficio di mantenere la riservatezza su taluni documenti, anche nei confronti della controparte nel procedimento. Benché l'Ufficio possa mantenere la riservatezza sui documenti nei confronti di terzi (ispezione dei fascicoli), non può in nessun caso mantenere la riservatezza sui documenti nei confronti della controparte nel corso del procedimento *inter partes*.

A ogni parte coinvolta nel procedimento va sempre garantito il diritto di difendersi. Ne consegue che la stessa deve avere pieno accesso a tutto il materiale presentato dalla controparte.

Di conseguenza, tutto il materiale presentato da una parte va divulgato alla controparte del procedimento. L'Ufficio ha l'obbligo di comunicare tutto il materiale ricevuto alla controparte. Pertanto, se una delle due parti chiede che sia mantenuta la riservatezza su taluni documenti senza precisare se tale riservatezza vada mantenuta nei confronti di terzi, l'Ufficio darà per scontato che la richiesta sia questa, inoltrerà il materiale alla controparte e lo contrassegnerà come riservato nel fascicolo elettronico.

Qualora, nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio riceva documenti con la richiesta di riservatezza degli stessi *inter partes*, il mittente va informato che tale documenti non possono essere tenuti riservati nei confronti della controparte nel procedimento.

A tal fine, occorre inviare una lettera che illustri chiaramente al mittente che ha la possibilità di scegliere tra la divulgazione dei documenti o il ritiro degli stessi. Spetta alla parte decidere quale delle due opzioni sia la più adeguata al proprio caso e informare l'Ufficio di conseguenza.

Se viene confermata la riservatezza, i documenti non vengono inviati alla controparte né tenuti in considerazione. Vengono inoltre contrassegnati come riservati nel fascicolo elettronico.

Se la parte desidera che i documenti vengano presi in considerazione ma non vengano messi a disposizione di terzi, i documenti possono essere inoltrati alla controparte ma devono essere contrassegnati come riservati nel fascicolo elettronico.

In caso di mancata risposta entro il termine indicato, i documenti non vengono inviati alla controparte né tenuti in considerazione. Vengono inoltre contrassegnati come riservati nel fascicolo elettronico.

Per maggiori informazioni sulle richieste di riservatezza, si rimanda alle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini e parte E, Operazioni di registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli.

4.4.5 Riferimento a documenti o prove relativi ad altri procedimenti

Nelle loro osservazioni le parti possono fare riferimento a documenti o prove presentati in occasione di altri procedimenti, ad esempio prove dell'uso che sono già state presentate in una diversa opposizione.

Per maggiori informazioni su come identificare i suddetti documenti o elementi e sulla modalità in cui l'Ufficio tratterà tali richieste, cfr. le Direttive, parte A, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini,punto 3.1.7.

4.5 Ulteriori scambi

Articolo 8, paragrafi 2, 4, 6 e 9, RDMUE

Articoli 24 e 25, paragrafo 2, REMUE

L'Ufficio invita il richiedente a presentare osservazioni entro il termine fissato dallo stesso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RDMUE.

Il richiedente può chiedere la prova dell'uso del diritto anteriore con o senza la presentazione contemporanea di osservazioni riguardanti i motivi su cui si basa l'opposizione. In tal caso, le osservazioni possono essere presentate insieme alle osservazioni di replica alla prova dell'uso.

Se del caso, l'Ufficio potrebbe invitare le parti a circoscrivere le proprie osservazioni a questioni particolari. In tal caso, la parte è autorizzata a sollevare altre questioni in una fase successiva del procedimento.

Una volta che il richiedente ha presentato le proprie osservazioni in replica, all'opponente viene concesso un termine definitivo per la presentazione della sua controreplica, se l'Ufficio lo ritiene necessario. Dopo questo scambio la fase di contraddittorio del procedimento viene solitamente chiusa e l'opposizione è pronta per diventare oggetto di decisione.

L'Ufficio può tuttavia offrire la possibilità di effettuare un altro scambio di osservazioni. Ciò può verificarsi nel caso in cui la causa riguardi questioni complesse o se l'opponente individua un nuovo elemento che viene ammesso al procedimento. In tal caso al richiedente deve essere concessa una possibilità di replica. Spetta poi all'Ufficio decidere se l'opponente abbia diritto a un ulteriore turno di osservazioni (per

esempio, se il richiedente fa emergere nuove questioni quali la coesistenza dei marchi, l'invalidità del diritto anteriore o un accordo fra le parti).

4.6 Osservazioni di terzi

Articolo 45, RMUE Comunicazione n. 2/09 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 9 novembre 2009

I terzi possono formulare osservazioni al fine di specificare i motivi per i quali la domanda di marchio dell'Unione europea non dovrebbe essere registrata ai sensi dell'articolo 5 RMUE o sulla base di uno degli impedimenti assoluti di cui all'articolo 7, RMUE. Per ulteriori dettagli, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione e le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti.

Chiunque è autorizzato a presentare osservazioni di terzi; tale diritto è concesso anche all'opponente. Tuttavia, lo stesso deve procedere in maniera tale da non lasciare alcun dubbio sul fatto che si tratta di osservazioni di terzi. Conformemente alla suddetta comunicazione del Direttore esecutivo dell'Ufficio, le osservazioni devono essere presentate separatamente. Tuttavia, nella pratica (30/11/2004, R 735/2000-2, Serie A (fig.) / LEGA PALLAVOLO SERIE A) il requisito della «memoria separata» si considera soddisfatto quando le osservazioni sono chiaramente distinguibili dai motivi e argomenti a sostegno dell'opposizione, anche se inclusi nel medesimo documento. Nella misura in cui l'opponente dichiara espressamente la propria volontà di formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 45, RMUE, le stesse verranno prese in considerazione anche se non sono state presentate separatamente. Tuttavia, se nella propria memoria l'opponente sostiene che la domanda di MUE avrebbe dovuto essere respinta ai sensi degli articoli 5 e 7, RMUE, senza alcun riferimento al contenuto dell'articolo 45, RMUE, tale memoria non verrà trattata alla stregua di osservazioni di terzi conformemente all'articolo 45, RMUE.

Qualora un opponente formuli osservazioni di terzi, l'Ufficio valuta se tali osservazioni diano adito a gravi dubbi circa la registrabilità della domanda di MUE o se vadano inoltrate al richiedente solamente a scopo informativo.

Se le osservazioni danno adito a gravi dubbi, l'Ufficio deve sospendere il procedimento di opposizione fintantoché non sia stata presa una decisione in merito alle osservazioni. Nei casi in cui le osservazioni non diano adito a gravi dubbi (vale a dire quando le osservazioni sono state inviate al richiedente solamente a scopo informativo), o non incidano sui prodotti o servizi contestati, il procedimento di opposizione non viene sospeso. Se occorre sospendere il procedimento di opposizione, la sospensione entra in vigore a decorrere dalla data in cui l'Ufficio solleva l'obiezione ai sensi dell'articolo 7, RMUE e il procedimento rimane in sospeso fino a quando non viene presa una decisione definitiva. Per i casi in cui le osservazioni da parte di terzi pervengano entro il termine di opposizione di tre mesi, l'Ufficio esamina in primo luogo l'ammissibilità dell'opposizione, e una volta notificata la

decisione sull'ammissibilità, si procede alla sospensione del procedimento di opposizione.

Per tutte le opposizioni concluse a causa di osservazioni di terzi, la tassa di opposizione non viene mai restituita, in quanto tale rimborso non è previsto dalle norme in vigore (cfr. l'articolo 6, paragrafo 5, RDMUE).

5 Procedura relativa alla richiesta della prova dell'uso

5.1 Ammissibilità della richiesta di prova dell'uso

In forza dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE, l'uso del marchio anteriore deve essere dimostrato soltanto qualora il richiedente chieda la prova dell'uso. L'istituto della prova dell'uso è pertanto inquadrabile, nel procedimento di opposizione, nell'ambito delle **eccezioni sollevate dal richiedente**.

L'Ufficio non può informare il richiedente della possibilità di richiedere la prova dell'uso, né può invitarlo a richiederla. Data la posizione imparziale dell'Ufficio nel procedimento di opposizione, spetta alle parti addurre i fatti, argomentare e difendere le rispettive posizioni nei modi che esse ritengano idonei (cfr. l'articolo 95, paragrafo 1, seconda frase, RMUE). Ne discende che il richiedente può inoltre limitare la propria richiesta della prova dell'uso ad uno o ad alcuni dei marchi anteriori invocati (pur essendo tutti soggetti al requisito dell'uso effettivo), o solo ad alcuni dei prodotti o servizi sui quali si basa l'opposizione. In tal caso, l'Ufficio chiederà all'opponente di dimostrare l'uso effettivo del suo marchio nell'ambito limitato richiesto dal richiedente.

L'articolo 47, paragrafo 2, RMUE non trova applicazione se l'opponente presenta di propria iniziativa materiale riferentesi all'uso del marchio anteriore invocato (per esempio, per dimostrare il carattere distintivo accentuato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, la notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE, o la reputazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE). Nella misura in cui il richiedente il marchio dell'Unione europea non chieda la produzione della prova dell'uso, la questione dell'uso effettivo non sarà esaminata *ex officio* dall'Ufficio. In tal caso, in linea di principio, è irrilevante che la prova presentata dall'opponente sia idonea a dimostrare solo un determinato tipo o modo d'uso, o un uso limitato a una sola parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è registrato.

5.1.1 Periodo di richiesta

La richiesta di prova dell'uso deve essere presentata entro il primo termine a disposizione del richiedente per rispondere all'opposizione (articolo 10, paragrafo 1 e articolo 8, paragrafo 2, RDMUE).

In ogni caso, l'Ufficio accetta anche istanze di prova dell'uso pervenute durante il periodo di riflessione (o cooling-off) o durante il termine di due mesi concesso all'opponente per avvalorare l'opposizione. Se la richiesta della prova dell'uso è

ammissibile, l'Ufficio invita l'opponente a fornire la prova dell'uso, assicurando che abbia sempre almeno due mesi per presentarla.

5.1.2 Marchio anteriore registrato da almeno cinque anni (marchio al di fuori del «periodo di tolleranza»)

Entro cinque anni dalla registrazione il marchio deve avere formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo (articolo 18, paragrafo 1, RMUE). Tuttavia, il titolare ha un «periodo di tolleranza» di cinque anni dopo la registrazione, durante il quale non può essere richiesto di dimostrare l'uso del marchio per basarsi su di esso. Durante il «periodo di tolleranza», la mera registrazione formale offre al marchio una protezione completa. Una volta trascorso questo periodo, il titolare potrebbe dover dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore.

Per le opposizioni presentate **contro le domande di MUE**, l'opponente può essere tenuto a fornire la prova dell'uso effettivo se, alla data di deposito o alla data di priorità ([38]) della domanda di MUE, il marchio anteriore è registrato da almeno cinque anni (articolo 47, paragrafo 2, RMUE).

Per le opposizioni presentate contro **registrazioni internazionali che designano l'UE**, l'opponente può essere tenuto a fornire la prova dell'uso effettivo se, alla data di registrazione della RI (codice INID 151) o alla data della sua priorità (codice INID 300) o, a seconda dei casi, alla data di designazione successiva dell'Unione europea (codice INID 891) ([39]), il marchio anteriore è registrato da almeno cinque anni.

Se il marchio anteriore è ancora nel periodo di tolleranza del non-uso, eventuali richieste di prova dell'uso vengono rifiutate. Questo vale anche se il richiedente dichiara che il marchio precedente è stato ridepositato con l'intento di eludere la limitazione del periodo di tolleranza, poiché una tale dichiarazione non può essere esaminata in procedimenti di opposizione (19/10/2017, T-736/15, SKYLITE (fig.) / SKY et al., EU:T:2017:729, § 20-28; 16/05/2019, T-354/18, SKYFi / SKY et al., EU:T:2019:33, § 41-43, 46-48).

5.1.2.1 Marchi dell'Unione europea anteriori

La data decisiva per stabilire se un marchio è registrato da almeno cinque anni alla data di riferimento, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, e dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE, è la **data di registrazione** del MUE anteriore, ossia la data di registrazione del MUE nel registro quale pubblicata, ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 2, lettera o), RMUE, codice INID 151. Se sono trascorsi cinque o più anni tra la data di registrazione del MUE anteriore e la data di riferimento, il richiedente (o, nel caso di un RI impugnata, il titolare) ha il diritto di richiedere la prova dell'uso.

38 Per le domande di MUE depositate prima del 23/03/2016, la data pertinente è la data di pubblicazione.
39 Per le registrazioni internazionali che designano l'UE depositate prima del 23/03/2016, la data pertinente è sei mesi dopo la data della prima ripubblicazione da parte dell'Ufficio.

5.1.2.2 Registrazioni internazionali anteriori che designano l'Unione europea

Per le registrazioni internazionali anteriori che designano l'Unione europea, la data dalla **seconda ri-pubblicazione della designazione dell'UE** ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, RMUE segna l'inizio del calcolo del periodo di tolleranza di cinque anni relativamente al non uso (articolo 203, RMUE). Tale data corrisponde alla data di pubblicazione della designazione dell'UE nella parte M.3.1 del Bollettino MUE.

5.1.2.3 Marchi nazionali anteriori

Per i marchi nazionali, la «data del completamento della procedura di registrazione», di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2436, serve per calcolare il punto di partenza del periodo di tolleranza di cinque anni relativamente al non uso. Tale data viene determinata da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme procedurali (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 26-28).

Alcuni Stati membri prevedono, in particolare, una procedura di opposizione **successivamente alla registrazione** ([40]). Per questi marchi nazionali, la «data di registrazione» non può essere la data pertinente per il calcolo del periodo di tolleranza di cinque anni. Invece, il periodo di cinque anni deve essere calcolato a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere oggetto di opposizione o, nel caso in cui l'opposizione sia stata presentata, dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione è diventata definitiva o l'opposizione è stata ritirata [articolo 16, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2436, come attuata nella rispettiva legislazione nazionale].

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436, gli Stati membri sono tenuti a iscrivere nel registro la data di decorrenza del periodo di cinque anni. Finché tale informazione non diventa prontamente disponibile nelle rispettive banche dati dei marchi ufficiali, la data pertinente nelle rispettive giurisdizioni può essere consultata nella tabella riportata nell'allegato della presente sezione. L'Ufficio si basa sulle informazioni contenute in tale tabella per determinare se una richiesta di prova dell'uso contro un particolare marchio nazionale sia ammissibile.

5.1.2.4 Registrazioni internazionali anteriori che designano uno Stato membro

L'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2436 prevede che, per le registrazioni internazionali con effetto in uno Stato membro, il pertinente periodo di cinque anni deve essere calcolato a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere escluso dalla registrazione o oggetto di opposizione. Se è stata presentata un'opposizione oppure se è stata notificata un'obiezione per impedimenti assoluti o relativi alla registrazione, il periodo è calcolato a decorrere dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione o che statuisce sugli impedimenti assoluti o relativi alla registrazione è diventata definitiva o l'opposizione è stata ritirata.

[40] Germania, Austria, Finlandia, Svezia, Lettonia e, nel caso di marchi registrati con «procedura accelerata», nel Benelux.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) del protocollo di Madrid, gli uffici designati hanno un periodo di 12 o 18 mesi dalla data di notifica della designazione per emettere rifiuti provvisori. Se lo Stato membro non è stato designato nella domanda internazionale, ma in una designazione successiva, i 12 o 18 mesi decorrono dalla data in cui la designazione successiva è stata notificata agli uffici designati. Se nessun rifiuto provvisorio è stato notificato all'Ufficio internazionale entro il termine applicabile, la registrazione internazionale è ritenuta protetta nel paese designato (principio della tacita accettazione, articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Madrid).

Gli Stati membri che utilizzano il **termine di 12 mesi** per emettere un rifiuto provvisorio ai sensi del protocollo quando agiscono in veste di parte designata sono: Belgio, Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Croazia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.

Gli Stati membri che hanno optato per il **termine di 18 mesi** per emettere un rifiuto provvisorio ai sensi del protocollo quando agiscono in veste di parte designata sono: Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lituania, Finlandia e Svezia.

Il termine applicabile (**12 o 18 mesi**) per Bulgaria, Italia, Cipro, Polonia e Slovacchia, quando agiscono in veste di parte designata dipende dal fatto che i) tale paese sia stato designato, o successivamente designato, prima o dopo l'01/09/2008 e che ii) l'Ufficio di origine sia vincolato sia dall'Accordo che dal protocollo (scadenza: 12 mesi) o solo dal protocollo (scadenza: 18 mesi).

Vedere tabella riassuntiva in basso:

Paese designato ([41])	**Paese di origine**	**Termine ultimo per emettere un rifiuto**
Belgio, Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Croazia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania e *Slovenia* (parti contraenti UE vincolate **sia** dall'Accordo **sia** dal protocollo)	*Tutte le parti contraenti* [situazione 06/04/2022: 112 membri][42]**)** (indipendentemente dal fatto che siano vincolati sia dall'Accordo che dal protocollo o solo dal Protocollo)	12 mesi

41 Malta non fa parte del sistema di Madrid.

42 Cfr. l'elenco completo di tutti gli Stati membri partecipanti al regolamento di esecuzione del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (denominato anche «regolamento di esecuzione del protocollo»).

Paese designato ([41])	Paese di origine	Termine ultimo per emettere un rifiuto
Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lituania, Finlandia, Svezia (parti contraenti dell'UE vincolate **solo** dal protocollo)	*Tutte le parti contraenti* [situazione 06/04/2022: 112 membri] (indipendentemente dal fatto che siano vincolati sia dall'Accordo che dal protocollo o solo dal Protocollo)	18 mesi
Bulgaria, Italia, Cipro, Polonia, Slovacchia, se designati, o successivamente designati, prima dell'01/09/2008 ([43]) (parti contraenti dell'UE vincolate sia dall'Accordo che dal protocollo, che hanno optato per un termine **prorogato**)	*Tutte le parti contraenti* [situazione 06/04/2022: 112 membri] (indipendentemente dal fatto che siano vincolati sia dall'Accordo che dal protocollo o solo dal Protocollo)	18 mesi
Bulgaria, Italia, Cipro, Polonia, Slovacchia, se designati, o successivamente designati, alla data dell'01/09/2008 o prima di tale data (parti contraenti dell'UE vincolate sia dall'Accordo che dal protocollo, che hanno optato per un termine **prorogato**)	*Parti contraenti vincolate **sia** dall'Accordo **sia** dal protocollo* [situazione 06/04/2022: 55 membri]	12 mesi
	*Parti contraenti vincolate **solo** dal protocollo* [situazione 06/04/2022: 57 membri]	18 mesi

Per determinare se la registrazione internazionale anteriore che designa uno Stato membro sia soggetta al requisito della prova dell'uso, l'Ufficio verifica in primo luogo che per la designazione in questione non sia pendente un rifiuto provvisorio di protezione o che la designazione non sia stata rifiutata con una decisione definitiva. Se un rifiuto provvisorio è pendente, la procedura di registrazione non può ritenersi completata. Se il rifiuto provvisorio è stato confermato da una decisione definitiva, la pertinente designazione non può essere tenuta in considerazione come base dell'opposizione, nella misura in cui è stata rifiutata.

In secondo luogo, l'Ufficio verifica se sia stata emessa una dichiarazione di concessione di protezione. Se così fosse, l'Ufficio, di propria iniziativa, considera la

41 Malta non fa parte del sistema di Madrid.

43 La data di entrata in vigore dell'articolo 9 *sexies*, paragrafo 1, lettera b) del protocollo, che ha reso inoperante qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) o c), del protocollo (proroga del termine per la notifica di un rifiuto provvisorio) tra parti contraenti vincolate sia dall'Accordo che dal protocollo.

data di pubblicazione della dichiarazione di concessione di protezione nella Gazzetta dell'OMPI (indicata dal codice INID 450 al titolo pertinente dell'estratto della banca dati «Madrid Monitor») quale data di decorrenza per il calcolo del periodo di tolleranza di cinque anni (regola 18 *ter*, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione del protocollo relativo all'Intesa di Madrid).

Se non è stata emessa alcuna dichiarazione di concessione di protezione, l'Ufficio considera, di propria iniziativa, la **data di scadenza del termine per la notifica di un rifiuto** quale data di decorrenza per il calcolo del periodo di tolleranza di cinque anni. Tale data è calcolata aggiungendo il pertinente periodo di 12 mesi o 18 mesi in base alle regole di cui sopra alla data di notifica della registrazione internazionale o della designazione successiva da cui decorre il termine di notifica del rifiuto (indicata dal codice INID 581 al titolo pertinente dell'estratto dalla banca dati «Madrid Monitor», cfr. regola 18, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento di esecuzione del protocollo relativo all'Intesa di Madrid).

Solo quando è decisivo per stabilire se il marchio anteriore è soggetto al requisito della prova dell'uso, l'opponente può dichiarare una data **successiva** a quella tenuta in considerazione dall'Ufficio di propria iniziativa (ad es. quando il paese designato ha optato per un periodo superiore ai 18 mesi per la notifica di un rifiuto basato su un'opposizione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del protocollo di Madrid, o quando sono state completate tutte le procedure relative alla protezione del marchio dinanzi all'Ufficio designato successivamente all'emissione della dichiarazione di concessione della protezione, ai sensi della regola 18 *ter*, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione del protocollo relativo all'Intesa di Madrid). Ciò vale anche se il richiedente o il titolare desiderano dichiarare una data **anteriore** a queste date [ad es. la data successiva alla scadenza del periodo di opposizione, se non è stata presentata opposizione; cfr. articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2436]. L'evidenza giustificativa a supporto di tali dichiarazioni deve essere fornita all'Ufficio.

5.1.2.5 Riepilogo del calcolo dell'inizio del periodo di tolleranza

Marchio anteriore	Calcolo dell'inizio del periodo di tolleranza di 5 anni
MUE	Data di registrazione.
RI che designa l'UE	Data della seconda ri-pubblicazione della designazione dell'UE nella parte M.3.1 del Bollettino MUE.
Marchio nazionale	La data di completamento della procedura di registrazione, come definita nel diritto nazionale (cfr. tabella in allegato).

Marchio anteriore	Calcolo dell'inizio del periodo di tolleranza di 5 anni
RI che designa Stati membri	Per impostazione predefinita, la data della pubblicazione della dichiarazione di concessione di protezione nella parte Gazzetta dell'OMPI (codice INID 450 del titolo pertinente).

5.1.3 L'istanza deve essere incondizionata, espressa e inequivocabile.

L'istanza del richiedente è una dichiarazione di carattere formale che produce importanti conseguenze procedurali.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea, l'istanza deve essere **incondizionata**. Frasi come, ad esempio, «se l'opponente non dovesse limitare i prodotti/servizi rivendicati nelle classi «X» o «Y», chiediamo che fornisca prove dell'uso», «se l'Ufficio non dovesse rigettare l'opposizione per insussistenza di un rischio di confusione, chiediamo che l'opponente fornisca prove dell'uso» oppure «se l'Ufficio dovesse ritenerlo opportuno, invitiamo l'opponente a fornire prove dell'uso del suo marchio» hanno carattere condizionale o sussidiario e, di conseguenza, non sono valide istanze di prova dell'uso (26/05/2010, R 1333/2008-4, RFID SOLUTIONS (fig.) / rfid (fig.)).

Inoltre, l'istanza deve essere **espressa e inequivocabile**. In generale, la richiesta di prova dell'uso deve essere espressa in termini positivi. Poiché l'uso o il mancato uso possono essere problematici in molteplici casi (per esempio, per invocare o rinunciare a gradi più alti di carattere distintivo del marchio anteriore), semplici osservazioni o commenti da parte del richiedente rispetto all'uso, o al mancato uso, del marchio dell'opponente non costituiscono una valida richiesta di prova dell'uso effettivo (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102).

Esempi:

Istanza sufficientemente esplicita e inequivocabile:

- «Chiedo all'opponente di presentare la prova dell'uso [...]»;
- «Invito l'Ufficio a fissare un termine affinché l'opponente provi l'uso [...]»;
- «Con la presente si contesta l'uso del marchio anteriore [...]»;
- «Si contesta l'uso del marchio anteriore ai sensi dell'articolo 47 RMUE.»;
- «Il richiedente solleva l'obiezione di mancato uso.» (05/08/2010, R 1347/2009-1, CONT@XT / CONTXTA).

Istanza non sufficientemente esplicita e inequivocabile:

- «L'avversario ha utilizzato il suo marchio solo per [...]»;
- «L'avversario non ha utilizzato il suo marchio per [...]»;
- «Non ci sono prove che l'opponente abbia mai usato il suo marchio [...]»;

- «[L]e registrazioni anteriori dell'opponente non possono essere "validamente rivendicate contro la domanda di marchio dell'Unione europea [...]", dal momento che "[...] non è stata fornita [...] nessuna informazione o prova dell'uso [...]"» (decisione del 22/09/2008, B 1 120 973).

Non soltanto l'istanza, ma anche l'ambito dell'istanza deve essere esplicito e inequivocabile. L'Ufficio accetterà l'istanza soltanto per prodotti e servizi elencati alla lettera nella specificazione del marchio anteriore e sui quali si basa l'opposizione. Seguono esempi in cui l'ambito dell'istanza non è esplicito né inequivocabile:

- «Chiedo all'opponente di presentare la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore per i prodotti richiesti nel marchio contestato» — il richiedente non può chiedere all'opponente di dimostrare l'uso dei prodotti del richiedente (see, for example, 24/09/2008, R 1947/2007-4, HOKAMP / HOLTKAMP, § 20);
- «Chiedo all'opponente di presentare la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore per prodotti identici o simili ai prodotti richiesti» — l'ambito della richiesta non può essere definito in riferimento ai prodotti del richiedente e non può essere soggetto a interpretazione;
- «Chiedo all'opponente di presentare la prova dell'uso effettivo per *pantaloni* e *camicie*» — quando i prodotti del marchio anteriore sono *articoli d'abbigliamento, scarpe e cappelleria*. L'ambito di una richiesta esplicita non può essere soggetto a interpretazione. Né l'Ufficio né l'opponente sono tenuti a stabilire se una voce sia coperta da un'ampia categoria della specificazione del marchio anteriore. Inoltre, l'opponente non può essere obbligato a dimostrare l'uso di una voce specifica in una categoria, ma può dimostrare l'uso effettivo per quella categoria con altre voci in essa incluse (cfr., ad esempio, 24/09/2008; R 1947/2007-4, HOKAMP / HOLTKAMP, § 23; 07/07/2009, R 1294/2008-4, ORDACTIN / Orthangin, § 16; 08/10/2010, R 1316/2009-4, miha bodytec / bodytec, § 18).

L'Ufficio respingerà qualsiasi richiesta di prova dell'uso il cui ambito non sia esplicito e inequivocabile.

5.1.4 Richiesta presentata in un documento separato

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, RDMUE, l'istanza di prova dell'uso è ammissibile solo se presentata come richiesta incondizionata in un documento separato entro il periodo specificato dall'Ufficio (28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limits (fig.) / Diesel et al., § 54).

Il requisito del deposito mediante un documento separato è soddisfatto quando la richiesta di prova dell'uso è depositata come **presentazione separata** o in un **allegato separato** di una presentazione. Le richieste unite alle osservazioni non saranno prese in considerazione e non saranno accettate, anche se inserite in una sezione, un paragrafo o un titolo separati e anche se compaiono nella prima o nell'ultima pagina delle osservazioni.

Per la presentazione delle richieste di prova dell'uso tramite comunicazione elettronica, l'Ufficio ha messo a disposizione l'opzione specifica «**e-action**» (azione elettronica)

«**Richiedi la prova dell'uso**». Quando si presenta una richiesta di prova dell'uso selezionando la relativa opzione mediante e-action, la presentazione automaticamente generata è considerata equivalente a una richiesta presentata tramite un documento separato, senza che siano necessarie ulteriori dichiarazioni. Si raccomanda di utilizzare l'opzione e-action «Richiedi la prova dell'uso» quando una richiesta di prova dell'uso è depositata tramite la User Area.

Il requisito del «documento separato» può essere soddisfatto anche presentando la richiesta di prova dell'uso tramite la e-action «Presenta osservazioni». Ciò potrebbe verificarsi quando la richiesta è presentata come allegato separato di una presentazione, ma non unita alle osservazioni del richiedente. La richiesta deve essere allegata alle osservazioni del richiedente in modo chiaramente definito (ad esempio, allegato 1 – Restrizioni dell'elenco di prodotti e servizi; allegato 2 – Richiesta di prova dell'uso; ecc.)

Inoltre, l'obbligo di presentare una richiesta di prova dell'uso mediante un «documento separato» non è da equipararsi alla presentazione mediante un «allegato separato al file elettronico». L'unione delle presentazioni ai fini della comunicazione non preclude la presentazione della richiesta mediante un «documento separato». Le osservazioni del richiedente e la richiesta di prova dell'uso possono essere presentate in un unico allegato elettronico (ad esempio in un unico file PDF), purché la richiesta di prova dell'uso costituisca un allegato separato della presentazione (28/06/2021, R 2142/2018 G, DIESEL SPORT beat your limits (fig.) / Diesel et al., § 46-48).

5.1.5 Interesse del richiedente a trattare per prima cosa la prova dell'uso

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, RDMUE una richiesta di prova dell'uso può essere depositata nello stesso momento in cui sono depositate le osservazioni. Il richiedente può limitare le sue prime osservazioni alla richiesta della prova dell'uso. Deve poi rispondere all'opposizione nelle seconde osservazioni, vale a dire quando avrà la possibilità di rispondere alla prova dell'uso presentata. Può agire in tal modo anche se un solo diritto anteriore è assoggettato al requisito dell'uso, in quanto il richiedente non deve essere tenuto a suddividere le proprie osservazioni.

5.1.6 Conseguenze di una richiesta irricevibile di prova dell'uso

Nel caso in cui una richiesta irricevibile di prova dell'uso sia accompagnata da osservazioni in merito all'opposizione, l'Ufficio informa le parti circa la mancata ricevibilità della richiesta e prosegue il procedimento senza invitare l'opponente a presentare una prova dell'uso dei marchi anteriori.

Qualora una richiesta irricevibile di prova dell'uso non sia accompagnata da osservazioni relative all'opposizione, l'Ufficio comunica alle parti l'irricevibilità della richiesta e conclude la fase di contraddittorio. Tuttavia l'Ufficio può prorogare il termine stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2, RDMUE, nel caso in cui la richiesta irricevibile sia pervenuta prima della scadenza del termine fissato per il richiedente, ma non sia stata trattata dall'Ufficio fino a dopo la scadenza. Dal momento che il respingimento della

richiesta di prova dell'uso successivamente alla scadenza del termine arreca un danno eccessivo agli interessi del richiedente, l'Ufficio proroga il termine per la presentazione delle osservazioni sull'opposizione da parte del richiedente conformemente al numero di giorni rimanenti a partire dal momento in cui la parte in questione ha presentato la richiesta. Questa prassi è basata sul principio di buona amministrazione.

Se la richiesta non è ricevibile solo per alcuni dei marchi anteriori sui quali si fonda l'opposizione (ad esempio, qualora l'obbligo di dimostrare l'uso effettivo riguardi solo alcuni dei marchi anteriori), l'Ufficio limita espressamente l'invito all'opponente affinché quest'ultimo presenti la prova dell'uso per i marchi anteriori per i quali vige l'obbligo di fornire la prova dell'uso effettivo.

5.2 Invito espresso rivolto dall'Ufficio

Se l'istanza di prova dell'uso del richiedente è valida, l'Ufficio assegna all'opponente un termine di due mesi per presentare prove dell'uso o per dimostrare che vi erano ragioni legittime per il mancato uso. In mancanza di un invito espresso dell'Ufficio a presentare la prova dell'uso, la relativa decisione costituisce una violazione procedurale sostanziale, anche qualora l'istanza del richiedente fosse ugualmente chiara e comprensibile all'opponente e quest'ultimo abbia addotto la prova richiesta (228/02/2011, R 16/2010-4, COLORPLUS, § 20; 19/09/2000, R 733/1999-1, AFFINITÉ / AFFINAGE).

Nel caso in cui l'istanza in questione pervenga nel corso del periodo di riflessione e sia trasmessa all'opponente durante lo stesso periodo, il termine per la prova dell'uso deve coincidere con quello previsto per presentare o per aggiungere ulteriori fatti, prove e argomenti. Il termine deve essere prorogato automaticamente se il periodo di riflessione è prorogato.

Se l'istanza viene depositata prima dello scadere del termine per presentare o per aggiungere ulteriori fatti, prove e argomenti ed è trattata entro tale termine, detto termine va prorogato in modo da coincidere con quello di due mesi per la prova dell'uso.

5.3 Reazione dell'opponente e prova dell'uso

5.3.1 Termine per presentare la prova dell'uso

L'Ufficio concede all'opponente due mesi per presentare la prova dell'uso. L'opponente può richiedere una proroga di tale termine ai sensi dell'articolo 68, RDMUE. La pratica comune sulle proroghe è applicabile a queste richieste (cfr. il punto 7.2.1 che segue).

L'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE sancisce espressamente che l'Ufficio respinge l'opposizione se l'opponente non fornisce la prova dell'uso prima della scadenza del termine.

Occorre distinguere tre scenari.

- Tutte le prove fornite dall'opponente in ogni fase del procedimento prima della scadenza del termine per presentare la prova dell'uso, anche anteriormente alla presentazione dell'istanza di prova dell'uso da parte del richiedente, devono essere prese automaticamente in considerazione nell'accertamento della prova dell'uso.
- L'opponente non ha presentato **alcuna prova o indicazione, o non ne ha presentata nessuna di pertinente,** entro il termine fissato: la presentazione di prove o indicazioni pertinenti della prova dell'uso per la prima volta dopo la scadenza dei termini è causa di rigetto dell'opposizione, **senza che l'Ufficio abbia alcun potere discrezionale**. L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea è una disposizione essenzialmente procedurale e ciò emerge dal tenore letterale di tale disposizione che, qualora non venga presentata nessuna prova dell'uso del marchio in questione entro il termine fissato dall'Ufficio, l'opposizione debba essere automaticamente respinta; Tuttavia, se l'opposizione è basata anche su altri marchi anteriori che non sono soggetti al requisito della prova dell'uso, i procedimenti continuano sulla base di tali marchi anteriori.
- L'opponente ha presentato **elementi di prova o indicazioni pertinenti** entro il termine e presenta prove o indicazioni **aggiuntive** dopo la scadenza del termine. L'Ufficio può prendere in considerazione le prove fornite oltre il termine in virtù di un **esercizio del potere discrezionale** conferitogli dall'articolo 95, paragrafo 2, RMUE. In tale contesto, è necessario in **primo** luogo valutare se sia disponibile il potere discrezionale dell'Ufficio e, in **secondo** luogo, se disponibile, come esercitare tale potere, vale a dire, se accettare o rifiutare tali prove o elementi fattuali pervenuti in ritardo.

  Conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea, l'Ufficio deve esercitare il suo potere discrezionale se le prove o indicazioni pervenute in ritardo riescono solo a integrare, rafforzare e chiarire la prova pertinente anteriore presentata entro il termine al fine di dimostrare il medesimo requisito giuridico di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea, segnatamente il luogo, l'ora, la portata e la natura dell'uso del marchio oggetto dell'opposizione per i prodotti o i servizi rispetto ai quali è registrato e sul quale si basa l'opposizione. Ne consegue che il potere discrezionale è disponibile, se la prova tardiva è tesa a dimostrare un requisito giuridico per il quale non era stata presentata affatto alcuna prova iniziale. Per esempio, qualora non sia stata presentata affatto entro il termine pertinente alcuna indicazione o prova relativa al luogo dell'uso, deve essere respinta l'importanza delle prove presentate a tale riguardo dopo il termine.

  Nell'esercizio del potere discrezionale, l'Ufficio deve prendere in considerazione, in particolare, la **fase del procedimento** e se gli elementi fattuali o la prova sono, prima facie, **probabilmente pertinenti** per l'esito della causa e se sussistono **motivi validi** per la presentazione tardiva degli elementi fattuali o della prova.

  Tali fattori sono interdipendenti. Più la conclusione del procedimento si avvicina, più deve essere rilevante il motivo della presentazione tardiva o la rilevanza delle prove. Di conseguenza, i fatti o le prove aggiuntivi possono essere accettati se, *prima*

facie, è probabile che siano rilevanti per l'esito della causa e se sono presentati in una fase iniziale del procedimento con una motivazione che spiega perché siano stati presentati in tale fase del procedimento.

Possono essere presenti **altri fattori pertinenti**. L'intento di prolungare il procedimento presentando la prova in parti (tattica per creare ritardo), se le circostanze del caso permettono di giungere a tale conclusione, mette in discussione l'ammissibilità della prova tardiva.

Le difficoltà connaturate nell'ottenimento della prova non sono, in quanto tali, un motivo valido per la presentazione tardiva.

Nella sua decisione, l'Ufficio procede a motivare debitamente perché respinge o prende in considerazione "elementi di prova aggiuntivi".

5.3.2 Mezzi di prova

5.3.2.1 Principi

La prova dell'uso deve essere fornita in modo strutturato.

L'articolo 95, paragrafo 1, RMUE dispone che «[...] in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti». Il deposito delle prove deve essere sufficientemente chiaro e preciso da consentire all'altra parte di esercitare il proprio diritto di difesa e all'Ufficio di eseguire l'esame, senza riferimento a informazioni non pertinenti o di supporto.

In sostanza, l'Ufficio non può sostenere né l'una né l'altra parte e non può prendere il posto dell'opponente, o del suo consulente legale, cercando di individuare e identificare tra i documenti del fascicolo le informazioni che potrebbe considerare a sostegno della prova dell'uso. Ciò significa che l'Ufficio non deve cercare di migliorare la presentazione degli elementi di prova di nessuna delle parti.

La responsabilità di mettere in ordine le prove è della parte interessata. L'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea prevede che la prova dell'uso debba essere depositata conformemente all'articolo 55 dello stesso regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea, che definisce la struttura e il formato di base della prova fornita per iscritto. Secondo tale disposizione, la presentazione deve identificare chiaramente la prova e le argomentazioni presentate dalle parti e assicurare pertanto un procedimento celere.

Per maggiori informazioni sui requisiti riguardanti il formato e la struttura per gli allegati alle comunicazioni, e le raccomandazioni sulla struttura dell'evidenza scritta, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, punto 3.1.3.

Le raccomandazioni insieme ai requisiti delle prove presentate per iscritto indicate nell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea

vengono trasmesse all'opponente con la comunicazione dell'Ufficio dell'istanza del richiedente della prova dell'uso.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, RDMUE, le prove devono essere depositate in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, e degli articoli 63 e 64, RDMUE, e consistono, in linea di principio, nella presentazione di documenti ed elementi giustificativi come ad esempio imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE. L'articolo 10, paragrafo 4, RDMUE, consente inoltre il ricorso a indagini di mercato e citazioni in elenchi e pubblicazioni di associazioni professionali del settore quali mezzi di prova idonei (decisioni del 14/03/2011, B 1 582 579 e 18/06/2010, B 1 316 134).

I listini prezzi e i cataloghi sono esempi di «materiale prodotto direttamente dalla parte stessa». Anche la «relazione e il bilancio annuale» della società rientrerebbero in tale definizione.

L'articolo 10, paragrafo 4, RDMUE va letto in combinato disposto con l'articolo 64 dello stesso RDMUE. Ciò significa che gli allegati alle comunicazioni possono essere presentati in supporti conformi alle specifiche tecniche determinate dal Direttore esecutivo. Tuttavia, il materiale che non può essere trattato con scanner o fotocopiato (per esempio oggetti fisici) non può essere preso in considerazione a meno che sia presentato in duplice copia per essere trasmesso all'altra parte.

Il requisito della prova dell'uso prospetta sempre il problema del *valore probatorio* che occorre attribuire al materiale presentato. I documenti probatori prodotti devono quantomeno avere un certo grado di attendibilità. Generalmente, l'Ufficio considera i documenti prodotti da terzi di valore probatorio più elevato rispetto a quelli generati dal titolare o dal suo rappresentante. Il riferimento fatto dall'opponente a stampati prodotti al suo interno o a indagini o ordinativi ipotetici, è particolarmente problematico. Tuttavia, in caso di obbligo di presentazione periodica del materiale affinché sia utilizzato dal pubblico e/o dalle autorità in conformità di norme di legge, per esempio il diritto societario e/o i regolamenti di borsa, e qualora si possa presumere che tale materiale sia soggetto a verifiche ufficiali, il valore probatorio di tale materiale è senza dubbio più elevato rispetto al materiale «proprio» ordinariamente prodotto dall'opponente (cfr. anche il successivo punto 5.3.2.3, «Dichiarazioni»).

5.3.2.2 Riferimenti

L'opponente può addurre constatazioni effettuate da uffici o giudici nazionali in procedimenti paralleli. Sebbene l'Ufficio non sia vincolato dalle constatazioni degli uffici o dei giudici nazionali, deve ugualmente tenerne conto trattandosi di elementi suscettibili di influire sulla sua decisione. È importante che l'Ufficio abbia la possibilità di valutare il tipo di prove su cui si è basata la decisione nazionale. L'Ufficio tiene conto delle diverse prescrizioni procedurali e sostanziali eventualmente esistenti presso l'autorità nazionale in questione (25/08/2003, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1132%2F2000R 1132/2000-4https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1132%2F2000, VANETTA / VIENNETTA (fig.), § 16; 18/10/2000,

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/550%2F1999R 550/1999-3https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/550%2F1999, (fig.) DUKE / DUKE, § 23).

L'opponente può fare riferimento a documenti presentati come prove dell'uso in precedenti procedimenti dinanzi all'Ufficio. L'Ufficio considera validi tali riferimenti, a condizione che l'opponente identifichi in modo chiaro i documenti ai quali si riferisce e il procedimento nell'ambito del quale sono stati presentati. Se non vi è una sufficiente individuazione dei documenti pertinenti, l'Ufficio invita l'opponente a precisare con chiarezza i documenti ai quali si riferisce o a produrre nuovamente tali documenti (decisione del 30/11/2010, B 1 080 300). Per maggiori dettagli sulle condizioni per identificare il materiale rilevante, cfr. il punto 4.4.5 di cui sopra.

L'onere della prova dell'uso incombe all'opponente e non all'Ufficio o al richiedente. Pertanto una semplice indicazione del sito web in cui l'Ufficio possa trovare ulteriori informazioni è insufficiente, in quanto ciò non dà all'Ufficio sufficienti indicazioni sul luogo, la natura, il periodo e l'estensione dell'uso (decisione del 31/10/2001, B 260 192). Per ulteriori informazioni sulle prove ottenute da internet, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), punto 3.1.4.4.

5.3.2.3 Dichiarazioni

Mentre i mezzi di prova sopra elencati, come imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa, non danno adito a problemi particolari, occorre esaminare più in dettaglio le dichiarazioni di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE.

Non è richiesto che l'opponente presenti una dichiarazione scritta sul fatturato realizzato mediante lo sfruttamento del marchio anteriore. Spetta all'opponente la scelta dei mezzi di prova ritenuti adeguati per dimostrare che è stato fatto un uso effettivo del marchio anteriore durante il periodo di riferimento (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).

La funzione dell'affidavit è quella di informare in merito a circostanze di fatto o di fornire chiarimenti in merito ai documenti giustificativi, non di fornire un parere legale (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 56).

Distinzione tra ammissibilità e rilevanza (valore probatorio)

Si è molto dibattuto sulla questione della rilevanza delle dichiarazioni. Al riguardo, occorre tenere nettamente distinte le questioni dell'ammissibilità e del valore probatorio di tali prove.

Per quanto concerne **l'ammissibilità**, l'articolo 10, paragrafo 4, RDMUE, menziona espressamente le dichiarazioni di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, quale mezzo ammissibile di prova dell'uso. L'articolo 97, paragrafo 1, RMUE, enumera i mezzi istruttori, tra i quali menziona le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o altre dichiarazioni che, conformemente alle disposizioni del diritto dello Stato in cui vengono redatte, abbiano effetto equivalente. Occorre quindi esaminare se

la dichiarazione presentata costituisce una dichiarazione ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE. Solo nei casi in cui le dichiarazioni non sono state fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne occorre prendere in considerazione le norme di diritto della giurisdizione nazionale sull'efficacia di una dichiarazione scritta (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 40; confermato 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 49). In caso di dubbio sul fatto che una dichiarazione sia stata fatta sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, spetta all'opponente presentare prove a questo riguardo. In mancanza di tali prove, la dichiarazione non sarà considerata una dichiarazione ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE.

L'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, non precisa da chi debbano essere firmate tali dichiarazioni, cosicché non vi sono motivi per ritenere che dichiarazioni firmate dalle parti stesse del procedimento non siano contemplate da questa disposizione (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46).

Il regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE), il regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea (RDMUE) e il regolamento di esecuzione sul marchio dell'Unione europea (REMUE) non sostengono la conclusione che l'efficacia probatoria degli elementi di prova dell'uso del marchio, ivi comprese le dichiarazioni solenni, debbano essere valutate alla luce della normativa nazionale di uno Stato membro (28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 33; 09/12/2014, T-278/12 PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 53). Per valutare l'efficacia probatoria di un documento, si deve innanzi tutto prendere in considerazione la verosimiglianza dell'informazione in esso contenuta. A tal fine si deve in particolare considerare da chi proviene il documento, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato e se, in base al suo contenuto, esso appare ragionevole e affidabile (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).

Quanto all'**efficacia probatoria** di questo tipo di prove, l'Ufficio distingue tra dichiarazioni provenienti dalla sfera di influenza dello stesso opponente o da suoi dipendenti e quelle provenienti da una fonte indipendente, secondo quanto si evince dalla giurisprudenza consolidata (09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 54).

Dichiarazioni provenienti dal titolare o da un suo dipendente

Le dichiarazioni provenienti dalla sfera di influenza del titolare del marchio anteriore (redatte dalle stesse parti interessate o da loro dipendenti) hanno, in genere, un peso minore rispetto alle prove provenienti da fonte indipendente. Ciò dipende dal fatto che la percezione della parte implicata nella controversia può, in misura maggiore o minore, essere influenzata dall'interesse personale (11/01/2011, R 490/2010-4, BOTODERM / BOTOX, § 34; 27/10/2009, B 1 086 240 e 31/08/2010, B 1 568 610).

Tale dichiarazione non può, di per sé, provare l'uso effettivo 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 54). Ciò non significa, peraltro, che a tali dichiarazioni non debba attribuirsi alcun valore probatorio (28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 30). Va evitata qualsiasi generalizzazione, posto che l'esatto valore delle dichiarazioni in questione dipende sempre dalla loro forma e dal loro contenuto

concreti. Le dichiarazioni in cui sono contenute informazioni concrete e dettagliate hanno un valore probatorio superiore rispetto alle dichiarazioni formulate in termini generali e astratti.

Il risultato finale dipende dalla valutazione complessiva della prova in ogni singolo caso. In genere, è necessario ulteriore materiale probatorio per dimostrare l'uso, dato che il valore probatorio da attribuire a tali dichiarazioni è più limitato rispetto a quello delle prove materiali (etichette, imballaggi ecc.) o a quello delle prove che provengono da una fonte indipendente. Pertanto la forza probatoria dell'ulteriore materiale presentato è molto importante. Occorre fare una valutazione per stabilire se il contenuto della dichiarazione scritta è sufficientemente suffragato dall'ulteriore materiale (o viceversa). Il fatto che l'ufficio nazionale interessato possa adottare una certa pratica nel valutare questo tipo di prove dell'uso non significa che essa sia applicabile nel procedimento in materia di marchi dell'Unione europea (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 41 et seq.).

Un passaggio di proprietà che ha avuto luogo dopo la data di deposito o di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea può rendere nulle le dichiarazioni rese dai nuovi proprietari in quanto questi ultimi in genere non hanno alcuna conoscenza diretta da utilizzare come base per rilasciare dichiarazioni riguardanti l'uso del marchio da parte del precedente proprietario (17/06/2004, R 16/2004-1, REPORTER / REPORTER).

Ciononostante, in caso di cessione o di altro passaggio di titolo, qualsiasi nuovo titolare può invocare l'uso fatto durante il periodo di tolleranza dal(i) suo(i) predecessore(i). L'uso da parte del predecessore può essere provato dal predecessore stesso e con tutti gli altri mezzi affidabili, per esempio informazioni tratte dai registri aziendali qualora il predecessore stesso non sia disponibile.

Dichiarazioni rese da terzi

Alle dichiarazioni (come ad esempio indagini) redatte **da una fonte indipendente**, ad esempio da esperti, organizzazioni professionali, camere di commercio, fornitori, clienti o partner commerciali degli opponenti, si attribuisce più valore probatorio (19/01/2011, R 1595/2008-2, FINCONSUM ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO / FINCONSUMO (fig.), § 31).

Tale prassi è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa «*Chiemsee*» (04/05/1999, C-108/97& C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230), nella quale la Corte di giustizia ha fornito alcune indicazioni in ordine alle prove adeguate del carattere distintivo di un marchio acquisito in seguito all'uso. Sebbene l'acquisizione del carattere distintivo non sia di per sé la stessa cosa dell'uso effettivo, la prima è costituita da elementi di prova dell'uso di un segno in seguito all'uso. Di conseguenza, la giurisprudenza relativa a tali elementi di prova può essere utilizzata per analogia.

Le dichiarazioni redatte dalle parti stesse non sono «prove di terzi», mentre tutti gli altri elementi di prova, come ad esempio i sondaggi di opinione, le dichiarazioni di camere di commercio o di organizzazioni professionali o quelle di esperti, provengono da terzi.

5.4 Reazione del richiedente

5.4.1 Trasmissione delle prove

Una volta ricevute le prove dell'uso presentate dall'opponente, l'Ufficio le trasmette integralmente al richiedente.

L'Ufficio concede al richiedente un termine di due mesi per presentare le sue osservazioni di risposta sulle prove dell'uso (e sull'opposizione).

5.4.2 Mancanza di prove o di prove pertinenti

L'Ufficio può tuttavia concludere il procedimento immediatamente se l'opponente **non ha presentato alcuna prova entro il termine assegnato o se le prove presentate non sono manifestamente pertinenti** e ciò incide su tutte le registrazioni di marchi anteriori. La ratio di questa prassi è di evitare la prosecuzione di procedimenti il cui esito è già scontato, vale a dire il rigetto dell'opposizione per mancanza della prova dell'uso (principio di economia dei mezzi procedurali e di buona amministrazione).

Se soltanto **alcuni dei marchi anteriori** sono soggetti al requisito della prova dell'uso e l'opponente non presenta alcuna prova o se le prove prodotte sono manifestamente irrilevanti, il richiedente è invitato a presentare osservazioni sull'opposizione in relazione ai restanti marchi anteriori, indipendentemente dal fatto che abbia limitato le proprie osservazioni iniziali alla richiesta della prova dell'uso o abbia altresì presentato osservazioni iniziali sull'opposizione.

In tutti gli altri casi, esse sono trasmesse al richiedente, a cui viene dato un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni. L'Ufficio non deve segnalare all'opponente che vi sono dubbi in ordine alla sufficienza delle prove, né invitarlo in questo caso a produrre ulteriori prove. Tali atti sarebbero contro la posizione imparziale dell'Ufficio in contraddittorio (01/08/2007, R 201/2006-4, OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19).

5.4.3 Nessuna reazione dal richiedente

Se il richiedente non reagisce entro il termine concessogli, l'Ufficio adotta una decisione sulla base delle prove a sua disposizione. Il fatto che il richiedente non fornisca alcuna risposta non comporta alcuna acquiescenza, da parte sua, circa la sufficienza delle prove prodotte come prove dell'uso (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 79).

5.4.4 Ritiro formale dell'istanza

Se il richiedente risponde alla prova dell'uso ritirando formalmente la propria istanza di prova dell'uso, la questione dell'uso del marchio cessa di essere oggetto della controversia. Poiché al richiedente spetta la facoltà di richiederla, gli spetta altresì la

facoltà di porre fine a questo aspetto del procedimento ritirando formalmente l'istanza (21/04/2004, R 174/2003-2, SONNENGARTEN / SOMMERGARTEN, § 23).

5.5 Ulteriore reazione dell'opponente

L'opponente ha la facoltà di presentare osservazioni di replica alle osservazioni del richiedente. Ciò assume particolare importanza quando la decisione da prendere potrebbe in parte basarsi sugli argomenti avanzati dal richiedente per sostenere che le prove prodotte non sono atte a dimostrare l'uso del marchio.

La Commissione di ricorso ha considerato il rifiuto di concedere all'opponente l'opportunità di prendere posizione al riguardo come errore procedurale sostanziale (28/02/2011, R 16/2010-4, COLORPLUS, § 20).

Per ulteriori dettagli sulla presentazione di elementi di prova aggiuntivi, cfr. il punto 5.3.1 che precede.

5.6 Lingue nei procedimenti di prova dell'uso

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, RDMUE, se le prove fornite a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono redatte nella lingua del procedimento di opposizione, l'Ufficio **può** chiedere all'opponente di fornirne una traduzione in tale lingua entro un preciso termine.

La decisione dell'Ufficio circa l'eventuale obbligo dell'opponente di fornire una traduzione delle prove dell'uso nella lingua del procedimento ha carattere discrezionale. Nell'esercitare il proprio potere discrezionale, l'Ufficio effettua una ponderazione degli interessi di entrambe le parti.

Da un lato, occorre tenere presente che, per l'opponente, potrebbe risultare estremamente dispendioso e oneroso tradurre le prove dell'uso prodotte nella lingua del procedimento.

Dall'altro, però, il richiedente ha il diritto di essere informato sul contenuto delle prove depositate, onde essere messo in grado di difendere i propri interessi. È indispensabile che il richiedente sia in grado di valutare il contenuto dei documenti probatori presentati dall'opponente. A tale riguardo, occorre tener conto della natura di tali documenti. Ad esempio, si potrebbe ritenere che le fatture «standard» e i campioni di imballaggi non richiedano una traduzione per essere compresi dal richiedente (15/12/2010, T-132/09, Epcos, EU:T:2010:518, § 51 e seguenti; 30/04/2008, R 1630/2006-2, DIACOR / DIACOL PORTUGAL, § 46 e seguenti (oggetto di ricorso con procedimento 24/01/2017, T-258/08, DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22); 15/09/2008, R 1404/2007-2 & R 1463/2007-2, FAY (fig) / FAY & CO, § 26 e seguenti.).

Se il richiedente chiede espressamente una traduzione delle prove nella lingua del procedimento e motiva la sua richiesta (cfr. l'articolo 10, paragrafo 6, RDMUE in combinato disposto con l'articolo 24, REMUE), in linea di principio, l'Ufficio invita l'opponente a fornire tale traduzione. È tuttavia possibile disattendere la richiesta

quando risulti evidente che la pretesa del richiedente, considerato il carattere ovvio delle prove prodotte, è esagerata o addirittura abusiva.

Nei casi in cui l'Ufficio esiga una traduzione delle prove prodotte, assegna all'opponente un termine di due mesi per presentarla. Qualora le prove dell'uso fornite siano alquanto voluminose, l'Ufficio può invitare espressamente l'opponente a tradurre solo le parti dei documenti presentati che esso ritenga sufficienti per dimostrare l'uso effettivo del marchio durante il periodo di riferimento. Spetta in linea di massima all'opponente valutare se possa essere necessaria una traduzione integrale di tutte le prove. Queste ultime saranno prese in considerazione solo nella misura in cui è stata prodotta una traduzione o non necessitino di alcuna spiegazione ulteriore indipendentemente dai loro elementi testuali.

Se l'opponente presenta le prove dell'uso in una lingua diversa dalla lingua procedurale entro il termine stabilito per la presentazione della prova dell'uso e successivamente presenta di propria iniziativa una traduzione delle prove nella lingua procedurale dopo la scadenza di quel termine, queste prove saranno prese in considerazione e trasmesse al richiedente per acquisire le sue osservazioni. Ciò vale anche se l'Ufficio non ha chiesto all'opponente di presentare una traduzione e anche se il richiedente non ha ancora contestato le prove.

6 Conclusione del procedimento

6.1 Conciliazione

Articolo 47, paragrafo 4, RMUE
Articolo 6, paragrafo 2, RDMUE

Le parti sono libere di decidere sulla misura che determina la conclusione del procedimento di opposizione. Se da un lato possono decidere di ritirare l'opposizione, dall'altro possono anche chiedere semplicemente all'Ufficio di chiudere il caso senza fornire motivi specifici. È sufficiente trasmettere l'accordo scritto firmato raggiunto dalle parti, e lo stesso non deve necessariamente contenere una dichiarazione relativa ai motivi. L'Ufficio prende poi i provvedimenti necessari a concludere il procedimento sulla base di tale accordo.

Per quanto riguarda il rimborso delle tasse e la decisione sulle spese in caso di conciliazione, si rimanda al punto sul tema riportato qui di seguito.

Se lo ritiene opportuno, l'Ufficio può invitare le parti a giungere a una conciliazione. L'Ufficio, oltre alle parti, può pertanto avviare una procedura di composizione della controversia.

A tal fine, esso può formulare proposte per una composizione amichevole della controversia. Poiché, in linea di principio, l'Ufficio non può (né intende) sostituirsi alle parti, interverrà solamente nei casi in cui un accordo tra le parti appaia come la

soluzione più opportuna e se vi siano motivi validi per ritenere che il procedimento possa concludersi con un accordo.

Se richiesto espressamente dalle parti, l'Ufficio può inoltre offrire assistenza nelle trattative, per esempio fungendo da intermediario o fornendo alle stesse qualsiasi risorsa materiale utile. Eventuali spese devono essere sostenute dalle parti. La conciliazione può essere preceduta da una richiesta di sospensione.

6.2 Limitazioni e ritiri

Articolo 66, paragrafo 1, articolo 71, paragrafo 3, articolo 146, paragrafo 6, lettera a), articolo 146, paragrafo 9 e articolo 109, RMUE

Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, RDMUE

6.2.1 Limitazioni e ritiri di domande di MUE

Articolo 49, RMUE

Articolo 6, paragrafo 5, RDMUE

Il richiedente è autorizzato a limitare i prodotti e servizi della propria domanda o a ritirare l'intera domanda in qualsiasi fase del procedimento di opposizione.

Tali richieste devono essere depositate tramite documenti separati in modo conforme a quanto indicato nel punto 4.4.1 che precede.

I ritiri e le limitazioni devono essere espliciti e incondizionati. Una mancata replica da parte del richiedente del MUE nel corso del procedimento non viene mai considerata alla stregua di un tacito ritiro.

Ritiri o limitazioni soggetti a condizioni o ambigui non vengono accettati e saranno trasmessi alla controparte a mero scopo informativo, per notificare alle parti che gli stessi non verranno presi in considerazione.

L'Ufficio non accetta limitazioni condizionali. Ad esempio, il richiedente sostiene nelle proprie osservazioni in risposta all'opposizione che i segni sono dissimili. Tuttavia, il richiedente aggiunge che se l'esaminatore li giudica simili, limiterà l'elenco di prodotti e servizi della domanda di MUE. In tal caso la limitazione non è ammissibile, e il richiedente va informato del fatto che la limitazione deve essere espressa e incondizionata.

Se la limitazione non è ammissibile, anche se solo in parte, l'Ufficio invita il richiedente a sanare l'irregolarità. Se il richiedente sana l'irregolarità, la limitazione sarà registrata con la data effettiva della richiesta iniziale. Se il richiedente non sana l'irregolarità, la limitazione sarà respinta nella sua interezza e il procedimento continuerà sulla base dell'elenco originario di prodotti e servizi (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione, punto 5.3.5). L'opponente sarà informato di quanto precede.

Se l'opponente ritira la propria opposizione in seguito al deposito di una limitazione inaccettabile, il ritiro non verrà preso in considerazione se rimanda chiaramente alla limitazione inaccettabile. Una volta che la limitazione è divenuta accettabile, l'opponente viene informato del nuovo elenco di prodotti e servizi e gli viene concesso un nuovo termine per confermare il ritiro dell'opposizione.

Se la limitazione è ammissibile, viene inviata una conferma al richiedente.

A seconda della fase in cui si trova il procedimento, la limitazione o ritiro ha conseguenze diverse, descritte qui di seguito.

Per ulteriori informazioni sulle limitazioni di una domanda di MUE, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione, punto 5.3 e parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punti 5.1 e 5.2.

6.2.1.1 Ritiro o limitazione prima dell'esame dell'ammissibilità

La limitazione copre l'intera portata dell'opposizione / del ritiro

Quando la domanda di MUE è oggetto di ritiro o limitazione a prodotti e servizi non contestati prima della notifica di ammissibilità dell'opposizione, il procedimento di opposizione è concluso e viene restituita la tassa di opposizione. In altri termini, in questi casi la gestione del ritiro o della limitazione è prioritaria rispetto all'ammissibilità.

Non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

La limitazione non copre (o non sembra coprire) l'intera portata dell'opposizione

Nel caso di una limitazione che includa potenzialmente prodotti e servizi oggetto di contestazione, viene effettuato un esame dell'ammissibilità.

La limitazione viene notificata all'opponente unitamente alla notifica di ammissibilità o alla comunicazione che lo informa che sussiste un'irregolarità di ammissibilità assoluta o relativa.

Se l'opposizione viene ritirata, la tassa di opposizione viene rimborsata. Ciò accade anche in caso di irregolarità insanabile.

La lettera dell'opponente non deve contenere un riferimento esplicito alla limitazione, è sufficiente che sia ricevuta alla data o dopo la data della limitazione del richiedente.

Non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

6.2.1.2 Limitazioni e ritiri di domande di MUE prima del termine del periodo di riflessione

La limitazione copre l'intera portata dell'opposizione/del ritiro

Qualora sia assolutamente chiaro che la limitazione riguarda l'opposizione in tutta la sua ampiezza o quando la domanda di MUE viene ritirata, il tutto viene notificato alle parti e il procedimento viene chiuso. All'opponente viene rimborsata la tassa di opposizione.

Non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

La limitazione non copre (o non sembra coprire) l'intera portata dell'opposizione/del ritiro

Qualora non sia completamente chiaro se la limitazione riguardi l'opposizione in tutta la sua ampiezza o se la limitazione non riguarda l'opposizione in tutta la sua ampiezza, l'opponente viene invitato a informare l'Ufficio della sua volontà di mantenere o ritirare la propria opposizione. Alle parti viene notificata la risposta. Se l'opposizione viene ritirata, all'opponente viene rimborsata la tassa di opposizione.

Non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

A condizione che la limitazione del richiedente sia ricevuta prima della scadenza del periodo di riflessione, la tassa di opposizione viene rimborsata anche se il conseguente ritiro dell'opposizione viene ricevuto e il procedimento viene chiuso dopo la scadenza del periodo di riflessione.

Inoltre, se l'Ufficio riceve il ritiro dell'opposizione prima che la notifica ufficiale della limitazione sia inoltrata all'opponente, il ritiro si considera avvenuto come conseguenza della limitazione e la tassa di opposizione viene altresì rimborsata.

La lettera dell'opponente non deve contenere un riferimento esplicito alla limitazione, è sufficiente che sia ricevuta alla data o dopo la data della limitazione del richiedente.

La reazione iniziale dell'opponente alla notifica è irrilevante nella misura in cui il ritiro sia dichiarato in un momento successivo.

Esempi

- L'opponente non replica entro il termine fissato, ma ritira successivamente la propria opposizione entro il periodo di riflessione (che è stato prorogato).
- L'opponente risponde mantenendo la propria opposizione, ma ritira comunque l'opposizione entro la scadenza del periodo di riflessione prorogato.

6.2.1.3 Limitazioni e ritiri di domande di MUE dopo il termine del periodo di riflessione

La limitazione copre l'intera portata dell'opposizione/del ritiro

Qualora sia assolutamente chiaro che la limitazione riguarda l'opposizione in tutta la sua ampiezza, o qualora la domanda di MUE sia ritirata, ne viene inviata la notifica alle parti e il procedimento viene chiuso.

Salvo che le parti non presentino un accordo sui costi, spetta all'Ufficio prendere una decisione in merito. Per informazioni sulla ripartizione dei costi, cfr. il punto 6.5.3 che segue.

La limitazione non copre (o non sembra coprire) l'intera portata dell'opposizione / del ritiro

Qualora non sia completamente chiaro se la limitazione riguardi l'opposizione in tutta la sua ampiezza o se la limitazione non riguarda l'opposizione in tutta la sua ampiezza, l'opponente viene invitato a informare l'Ufficio della sua volontà di mantenere o ritirare la propria opposizione. Alle parti viene notificata la risposta, qualunque essa sia. Se

l'opposizione viene mantenuta, il procedimento continua. Se l'opposizione viene ritirata, il procedimento di opposizione viene chiuso. Se l'opponente in un primo momento mantiene la sua opposizione e successivamente la ritira, il caso viene trattato come ritiro dell'opposizione secondo quanto previsto dal punto 6.2.2.2 che segue.

Salvo che le parti non presentino un accordo sui costi, spetta all'Ufficio prendere una decisione in merito. Per informazioni sulla ripartizione dei costi, cfr. il punto 6.5.3 che segue.

6.2.1.4 Limitazioni e ritiri di domande di MUE dopo che è stata adottata una decisione

Ai sensi della decisione della Commissione di ricorso allargata del 27/09/2006, R 331/2006-G, Optima, l'Ufficio accetta i ritiri e le limitazioni ricevuti durante il periodo di ricorso dopo che è stata presa una decisione sull'opposizione anche se non è stato depositato alcun ricorso.

L'Ufficio prende atto del ritiro e chiude il caso. Alle parti viene trasmessa una conferma del ritiro (tuttavia, la comunicazione non comprende alcuna decisione sulle spese). La parte della decisione iniziale riguardante le spese rimane valida e potrebbe essere fatta valere dalla parte vincente, salvo accordo contrario. La banca dati dell'Ufficio viene conseguentemente aggiornata con l'inserimento del ritiro della domanda di MUE.

Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 5.1 e parte E, Operazioni di registro, sezione 2, Trasformazione, punto 4.3.

Una domanda di MUE non può essere ritirata una volta finalizzata la decisione che respinge in toto la domanda di MUE.

Se la decisione ha respinto l'opposizione, la domanda può essere ritirata o limitata in qualsiasi momento.

Il **ritiro di qualsiasi ricorso pendente** (dinanzi alle Commissioni di ricorso, al Tribunale o alla Corte di giustizia) implica che la **decisione impugnata diventa definitiva**. Di conseguenza, la domanda di MUE controversa non può più essere ritirata successivamente.

6.2.1.5 Lingua

Articolo 146, paragrafo 6, lettera a), RMUE

Durante il procedimento di opposizione una limitazione può essere presentata nella prima o nella seconda lingua della domanda di MUE.

Qualora la limitazione venga presentata nella prima lingua della domanda di MUE, che non è la lingua del procedimento, e nel caso in cui la limitazione non riguardi l'opposizione in tutta la sua ampiezza, la limitazione viene trasmessa all'opponente con la richiesta di informare l'Ufficio circa la propria volontà di mantenere o meno l'opposizione. L'opponente può contestare la lingua della limitazione e richiedere una traduzione nella lingua del procedimento. Spetta all'Ufficio fornire la traduzione.

Se una limitazione ammissibile viene presentata nella prima e nella seconda lingua, l'esaminatore deve riportare nella banca dati dell'Ufficio tale limitazione nelle due lingue e confermare al richiedente il nuovo elenco di prodotti e servizi nelle due lingue.

6.2.2 Ritiro di opposizioni

L'opponente può ritirare la propria opposizione in qualsiasi momento nel corso del procedimento.

Il ritiro dell'opposizione deve essere esplicito e incondizionato. Ritiri condizionati o ambigui non vengono accettati e vengono trasmessi al richiedente a scopo puramente informativo, per notificare alle parti che non verrà preso in considerazione.

Se l'opponente ritira la propria opposizione indipendentemente da eventuali limitazioni della domanda di MUE, possono presentarsi tre fattispecie a seconda dello stato dell'opposizione Per informazioni sulle conseguenze del ritiro di un'opposizione a causa di una limitazione della domanda di MUE, cfr. i punti 6.2.1.1-6.2.1.3 che precedono.

6.2.2.1 Ritiro dell'opposizione prima del termine del periodo di riflessione

Se l'opposizione è oggetto di ritiro prima della fine del periodo di riflessione, le parti ne ricevono comunicazione. A differenza di un ritiro dell'opposizione dovuto a una limitazione della domanda di MUE durante il periodo di riflessione (cfr. il punto 6.2.1.2 che precede), l'Ufficio non restituisce la tassa di opposizione né prende una decisione sulle spese.

6.2.2.2 Ritiro dell'opposizione dopo il termine del periodo di riflessione

Se l'opposizione è oggetto di ritiro dopo la fine del periodo di riflessione, le parti ne ricevono comunicazione. La tassa di opposizione non viene rimborsata. Salvo che le parti non presentino un accordo sulle spese, spetta all'Ufficio prendere una decisione in merito. Per informazioni sulla ripartizione dei costi, cfr. il punto 6.5.3 che segue..

6.2.2.3 Ritiro dell'opposizione dopo che è stata adottata una decisione

Ai sensi della decisione della commissione di ricorso allargata del 27/09/2006, R 331/2006-G, Optima, l'Ufficio accetta i ritiri delle opposizioni ricevuti durante il periodo di ricorso dopo che è stata presa una decisione sull'opposizione anche se non è stato depositato alcun ricorso.

L'Ufficio prende atto del ritiro e chiude il caso. Alle parti viene trasmessa una conferma del ritiro (tuttavia, la comunicazione non comprende alcuna decisione sulle spese). La parte della decisione iniziale riguardante le spese rimane valida e può essere fatta valere dalla parte vincente. La banca dati dell'Ufficio viene conseguentemente aggiornata con l'inserimento del ritiro dell'opposizione e la domanda viene inoltrata alla registrazione.

Il **ritiro di qualsiasi ricorso pendente** (dinanzi alle Commissioni di ricorso, al Tribunale o alla Corte di giustizia) implica che la **decisione impugnata diventa definitiva**. Di conseguenza, l'opposizione non può più essere ritirata successivamente.

Per ulteriori informazioni sui ritiri durante i procedimenti di ricorso, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 5.1.

6.2.2.4 Lingua

Articolo 146, paragrafo 9, RMUE

Il ritiro dell'opposizione deve essere redatto nella lingua del procedimento. Nel caso in cui il ritiro venga presentato in una lingua diversa da quella del procedimento, occorre presentare anche una traduzione entro un mese dalla data di deposito del documento originale. In caso contrario, il ritiro sarà respinto.

6.2.3 Revoca di ritiri/limitazioni

Le parti sono autorizzate a revocare un ritiro/una limitazione presentati in precedenza solamente se l'Ufficio riceve una lettera concernente la revoca del ritiro/della limitazione precedenti nello stesso giorno della prima presentazione (cfr. anche le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 5.2.1).

6.3 Decisione nel merito

La decisione nel merito viene presa solo una volta che le parti hanno depositato tutti i documenti richiesti. La decisione deve trattare solamente le questioni o diritti anteriori rilevanti per l'esito della stessa.

Sussistono due eccezioni:

- diritto anteriore non dimostrato;
- decadimento del diritto anteriore.

6.3.1 Diritto anteriore non dimostrato

Articolo 8, paragrafo 1, RDMUE

Se non è stata debitamente depositata alcuna delle prove di esistenza, validità e portata della protezione invocate per i diritti anteriori, l'opposizione viene respinta contestualmente alla scadenza del termine concesso all'opponente per completare il proprio fascicolo.

Tuttavia, qualora siano state dimostrate l'esistenza, la validità e la portata della protezione di almeno un diritto anteriore, il procedimento proseguirà normalmente e i diritti non comprovati non verranno presi in considerazione nella decisione finale nel merito.

6.3.2 Decadimento del diritto anteriore

Se nel corso del procedimento il diritto anteriore decade (ad esempio perché è stato dichiarato invalido o non è stato rinnovato), la decisione finale non può basarsi sullo stesso. L'opposizione può essere accolta solo sulla base di un diritto anteriore che sia valido al momento in cui la decisione è presa. Questo perché l'obbligo di escludere un marchio dalla registrazione in caso di applicazione di un impedimento a seguito dell'opposizione è redatto al tempo presente nell'articolo 8, RMUE, che richiede la presenza di un conflitto al momento in cui è presa la decisione. Il motivo per cui il diritto anteriore ha cessato di produrre effetti è irrilevante.

L'Ufficio non è in grado di rilevare una nullità del diritto anteriore diversa da quella di un marchio dell'Unione europea. Tuttavia, se una delle parti informa l'Ufficio di tale circostanza, va sentita la controparte e, in ultima analisi, l'opposizione non potrà proseguire sulla base di tale diritto anteriore.

Prima di adottare la decisione, l'Ufficio verificherà se nel frattempo non sia divenuto necessario procedere al rinnovo del diritto anteriore invocato. In caso affermativo, l'Ufficio inviterà l'opponente a dimostrare il rinnovo del marchio. Lo stesso vale se il marchio è ancora nel periodo di tolleranza per il rinnovo, ove applicabile. Qualora l'opponente non fornisca le prove richieste, l'opposizione non potrà proseguire sulla base di tale diritto anteriore.

Prima di adottare la decisione, l'Ufficio può anche verificare i documenti del fascicolo per capire se il diritto anteriore invocato sia oggetto di un procedimento nazionale successivo alla registrazione. In questo caso, l'Ufficio inviterà l'opponente a fornire la prova dell'esito finale del procedimento nazionale. Se l'opponente fornisce la prova che dimostra che il procedimento nazionale è ancora pendente, l'Ufficio può sospendere il procedimento di opposizione fino a che non viene adottata una decisione finale nel procedimento che ha determinato la sospensione.

6.4 Rimborso della tassa

6.4.1 Opposizione considerata non presentata

Articolo 46, paragrafo 3, e articolo 181, paragrafo 1, RMUE Articolo 5, paragrafo 1, RDMUE

Se un'opposizione si considera non presentata a causa di un pagamento tardivo o insufficiente (cfr. il punto 2.2.2 che precede), l'opponente ha diritto al rimborso della tassa di opposizione, comprese eventuali soprattasse.

6.4.1.1 Opposizione e ritiro dell'opposizione depositati alla stessa data

Nei casi in cui l'opposizione venga ritirata lo stesso giorno della sua presentazione, l'Ufficio rimborsa la tassa di opposizione.

6.4.1.2 Rimborso dopo la ripubblicazione

Se dopo la ripubblicazione della domanda di MUE nella parte A.2. del Bollettino a causa di un errore dell'Ufficio, un «opponente della prima pubblicazione» desidera ritirare la propria opposizione come conseguenza della ripubblicazione, il procedimento deve essere concluso. Poiché l'Ufficio ha commesso un errore con la prima pubblicazione, la tassa di opposizione viene rimborsata.

6.4.2 Rimborso alla luce di ritiri/limitazioni della domanda di MUE

Articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5, RDMUE

6.4.2.1 Domanda di MUE ritirata/limitata prima della fine del periodo di riflessione

Se il richiedente ritira la sua domanda di MUE o ritira tutti i prodotti e servizi contro i quali si rivolge l'opposizione prima o durante il periodo di riflessione, il procedimento di opposizione viene chiuso, non viene adottata alcuna decisione sulle spese e la tassa di opposizione deve essere rimborsata (cfr. i punti 6.2.1.1 e 6.2.1.2 che precedono).

6.4.2.2 Opposizione ritirata a causa della limitazione della domanda di MUE entro il periodo di riflessione

Se durante il periodo di riflessione il richiedente ritira alcuni dei prodotti e servizi contro i quali è diretta l'opposizione, l'Ufficio invita l'opponente a dichiarare se intende mantenere l'opposizione (e in caso affermativo, contro quali dei prodotti e servizi rimanenti) o ritirarla alla luce della limitazione.

Se l'opposizione è quindi oggetto di ritiro, il procedimento di opposizione viene chiuso, non viene adottata alcuna decisione sulle spese e la tassa di opposizione deve essere rimborsata (cfr. i punti 6.2.1.1 e 6.2.1.2 che precedono).

6.4.3 Opposizioni multiple e rimborso del 50 % della tassa di opposizione

Articolo 9, paragrafo 4, RDMUE

In taluni casi speciali concernenti opposizioni multiple, è possibile rimborsare a un opponente il 50 % della tassa di opposizione. Vanno soddisfatte due condizioni:

- uno dei procedimenti di opposizione si è concluso con il respingimento della domanda di MUE contestata in procedimenti di opposizione paralleli. Ad esempio,

se vi sono quattro opposizioni A, B, C e D (opponenti A, B, C, D) contro la domanda di MUE X, e la domanda di MUE X viene respinta a causa dell'opposizione A, e

- le altre opposizioni (B, C e D) erano state sospese in una fase iniziale del procedimento (vale a dire prima della scadenza del periodo di riflessione) in quanto un esame preliminare aveva riscontrato che la domanda di MUE X sarebbe stata presumibilmente respinta in toto a causa dell'opposizione A.

In questo caso, agli opponenti B, C e D viene restituito il 50 % della tassa di opposizione.

6.4.4 Casi in cui la tassa di opposizione non viene rimborsata

6.4.4.1 Opposizione ritirata prima della fine del periodo di riflessione NON a causa di una limitazione

Articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5, RDMUE

Se l'opponente ritira la propria opposizione prima della fine del periodo di riflessione e non è intervenuta alcuna limitazione della domanda di MUE, l'Ufficio non rimborsa la tassa di opposizione né adotta una decisione sulle spese (cfr. il punto 6.2.2.1 che precede).

6.4.4.2 Il ritiro dell'opponente è antecedente

Articolo 6, paragrafi 3 e 5, RDMUE

Se l'opposizione viene ritirata prima che il richiedente limiti la propria domanda, la tassa non viene rimborsata (cfr. i punti 6.2.1.1 e 6.2.1.2 che precedono). Inoltre, se il richiedente ritira la propria domanda in seguito (ad es. come reazione) al ritiro dell'opposizione, la tassa non viene rimborsata.

Lo stesso accade quando il richiedente limita la domanda in seguito a un ritiro parziale dell'opposizione.

6.4.4.3 Accordo tra le parti prima dell'avvio del procedimento

Articolo 6, paragrafi 2, 4 e 5, RDMUE

Per quanto riguarda il rimborso della tassa di opposizione, l'articolo 6, paragrafo 5, RDMUE, si limita a menzionare tale possibilità in caso di ritiro o limitazione della domanda di MUE. Pertanto, se il procedimento si conclude con un accordo che contiene un'indicazione di un ritiro o limitazione della domanda di MUE, la tassa di opposizione viene restituita. Negli altri casi tale rimborso non è previsto.

6.4.4.4 Chiusura del procedimento per altri motivi

Articoli 7, 45 e articolo 119, paragrafo 2, RMUE Articoli 5 e 6, RDMUE

Nei casi in cui la domanda viene respinta ai sensi di:

- articolo 7, RMUE (rigetto di una domanda per impedimenti assoluti; su iniziativa dell'Ufficio o a causa di osservazioni da parte di terzi), oppure
- articolo 92, paragrafo 2, RMUE (rappresentanza per richiedenti non SEE),

la tassa di opposizione non viene rimborsata, in quanto il RDMUE non contempla nessuna di tali fattispecie quale motivo di rimborso della tassa di opposizione.

6.5 Decisione sulla ripartizione delle spese

6.5.1 Casi in cui deve essere adottata una decisione sulle spese

Articolo 109, RMUE Articolo 6, paragrafo 4, RDMUE

Una decisione sulle spese viene adottata nei procedimenti di opposizione che hanno superato il periodo di riflessione, vale a dire quando la fase di contraddittorio del procedimento ha avuto inizio e si è conclusa.

Se viene adottata una decisione di merito, la decisione sulla ripartizione delle spese viene resa nota alla fine della decisione. In tutti gli altri casi in cui la divisione di opposizione chiude il caso, la decisione sulle spese viene resa nota contestualmente alle lettere di chiusura, salvo che le parti non abbiano informato l'Ufficio di un eventuale accordo sulle spese.

6.5.2 Casi in cui non viene adottata una decisione sulle spese

Non viene presa alcuna decisione sulle spese per le opposizioni che vengono chiuse prima o durante il periodo di riflessione.

6.5.2.1 Accordo sulle spese

Articolo 109, paragrafo 6, RMUE

Nei casi in cui le parti abbiano composto il procedimento di opposizione con un accordo che comprende le spese, l'Ufficio non formula alcuna decisione sulle spese. Lo stesso vale per i casi in cui l'Ufficio riceva una notifica sottoscritta da entrambe le

parti in cui si dichiara che le stesse hanno raggiunto un accordo sulle spese. Tale richiesta può anche essere inviata all'Ufficio in due lettere separate. L'Ufficio deve ricevere tali informazioni prima di confermare la chiusura del procedimento.

Se le parti dirimono la questione dell'opposizione di comune accordo, possono non includere la questione delle spese. Se non viene fornita alcuna indicazione su un eventuale accordo sulle spese raggiunto dalle parti, l'Ufficio prenderà immediatamente una decisione sulle spese contestualmente alla conferma del ritiro/limitazione. Se le parti informano l'Ufficio del loro raggiungimento di un accordo sulle spese dopo il ritiro/limitazione, la decisione sulle spese già resa nota non sarà oggetto di revisione da parte dell'Ufficio. Spetterà alle parti rispettare l'accordo e non «eseguire» la decisione dell'Ufficio sulle spese.

6.5.2.2 Informazioni dalla potenziale «parte vittoriosa»

Quando la parte che avrebbe diritto al rimborso delle spese conformemente alle regole generali di cui al seguente punto 6.5.3 informa l'Ufficio che accetta che ogni parte sostenga le proprie spese, non è necessaria alcuna decisione sulle spese. L'Ufficio si asterrà dal prendere una decisione sulle spese ogniqualvolta la potenziale «parte vittoriosa» lo informerà che accetta di dividere le spese anche se la «parte soccombente» non conferma il suo accordo. Le ultime lettere di entrambe le parti devono pertanto essere oggetto di un esame attento prima di prendere una decisione.

Se, tuttavia, la parte soccombente invia una richiesta in tal senso all'Ufficio, la stessa verrà semplicemente inoltrata all'altra parte, ma la decisione sulle spese verrà presa *ex officio* secondo le regole normali.

6.5.3 Casi standard di decisioni sulle spese

Articolo 109, RMUE

La regola generale prescrive che la parte soccombente o la parte che conclude il procedimento, ritirando la domanda di MUE (integralmente o in parte) o ritirando l'opposizione, paghi le tasse che ha dovuto sostenere la controparte nonché le spese da essa stessa sostenute che sono essenziali per il procedimento.

Se entrambe le parti risultano in parte soccombenti, deve essere adottata una decisione su una «diversa ripartizione». Come regola generale, è giusto che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Si considera che la parte che chiude il procedimento abbia rinunciato allo stesso. L'esito ipotetico del procedimento se fosse divenuta necessaria una decisione nel merito è assolutamente irrilevante.

Nei casi standard il risultato è quello che segue.

- Il richiedente ritira o limita la propria domanda ai prodotti e servizi a cui l'opposizione non si rivolge (ritiro parziale). In tali casi spetta al richiedente pagare le spese.

- L'opponente ritira la propria opposizione senza alcuna limitazione della domanda di MUE europea per quel che concerne i prodotti e servizi contestati dopo il periodo di riflessione. L'opponente deve pagare le spese.
- Limitazione della domanda seguita da ritiro dell'opposizione 28/04/2004, T-124/02 e T-156/02, Vitataste, EU:T:2004:116, § 56). In linea di principio ogni parte sostiene le proprie spese.

Una diversa ripartizione delle spese può tuttavia essere giustificata per motivi di equità (ad esempio se la domanda è stata oggetto solo di una limitazione molto ridotta).

L'Ufficio non prende in considerazione eventuali argomentazioni delle parti relative a chi debba pagare.

6.5.4 Casi che non hanno seguito l'iter fino al giudizio

6.5.4.1 Opposizioni multiple

Rigetto completo della domanda di MUE

Nei casi in cui vi siano opposizioni multiple contro la medesima domanda di MUE che non siano state sospese dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, RDMUE, e un'opposizione porti al rigetto della domanda di MUE, l'Ufficio non interviene nelle altre opposizioni finché non sia scaduto il periodo di ricorso.

Se il periodo di ricorso scade senza che venga depositato un ricorso, l'Ufficio chiude gli altri procedimenti di opposizione dichiarando che non vi è luogo a provvedere.

In tal caso, la determinazione delle spese rientra nella discrezionalità della divisione di opposizione (articolo 109, paragrafo 5, RMUE). L'Ufficio non è in grado di determinare quale sia la «parte vincente o soccombente», e il richiedente non deve essere tenuto a sostenere le spese di diversi altri opponenti se soccombe in una decisione di merito. Pertanto, in applicazione del principio di equità, a ciascuna parte sarà ordinato di sopportare le proprie spese.

Rigetto parziale della domanda di MUE

Nei casi di opposizioni multiple parzialmente rivolte contro gli stessi prodotti e servizi del marchio contestato, la decisione sull'opposizione che viene presa per prima potrebbe incidere sulle altre opposizioni.

Esempio

L'opposizione A è diretta contro la Classe 1 e l'opposizione B contro le Classi 1 e 2 della domanda di MUE contestata. Viene presa innanzi tutto una decisione riguardante l'opposizione A che respinge la domanda contestata per la Classe 1. Quando la decisione viene notificata alle parti dell'opposizione A, l'opposizione B va sospesa finché la decisione sull'opposizione A non diventi definitiva e vincolante. Una volta che la stessa è divenuta definitiva, l'opponente dell'opposizione B viene invitato a informare l'Ufficio della propria volontà di mantenere o ritirare la propria opposizione alla luce della modifica dell'elenco di prodotti. Se l'opponente ritira l'opposizione, il caso viene chiuso.

In tale situazione, e se il caso viene chiuso dopo l'avvio della parte di contraddittorio del procedimento, l'Ufficio formula una decisione sulle spese ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE. L'opponente ha ritirato la propria opposizione in seguito al rigetto parziale del marchio contestato. In tal senso l'opponente è risultato vincente nel procedimento. Tuttavia, il rigetto parziale del marchio era più limitato rispetto all'ambito dell'opposizione. In tal senso anche il richiedente/titolare è risultato vincente nel procedimento. Di conseguenza, è giusto che ogni parte sostenga le proprie spese.

Se l'opponente mantiene la propria opposizione dopo il rigetto parziale, il procedimento prosegue e nella decisione finale di merito viene presa anche la decisione sulle spese secondo le regole normali.

6.5.4.2 Rigetto di una domanda sulla base di impedimenti assoluti o formalità

Una domanda di MUE può essere respinta durante un procedimento di opposizione sulla base di impedimenti assoluti alla registrazione (sulla base di osservazioni da parte di terzi, articolo 45, RMUE, o *ex officio* se il caso viene riaperto) o di formalità (ad esempio, se un richiedente non SEE non è più rappresentato ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, RMUE).

Una volta che il respingimento diviene definitivo, il procedimento di opposizione si chiude con l'invio di una notifica.

In tali situazioni la prassi seguita per le spese è la seguente:

Se il diniego diventa definitivo alla scadenza del periodo di riflessione, viene presa una decisione sulle spese ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 5, RMUE. Se si presenta la medesima fattispecie prima dell'avvio della fase del contraddittorio, non deve essere presa alcuna decisione sulle spese.

6.5.4.3 Casi congiunti

Articolo 9, RDMUE

Per ulteriori informazioni sulla riunione di procedimenti, cfr. il punto 7.4.3, Procedimenti congiunti che segue.

Nei casi in cui l'opposizione congiunta abbia un esito positivo in toto, il richiedente è tenuto a pagare la tassa di opposizione versata da ognuno degli opponenti, mentre le spese di rappresentanza vanno sostenute una volta sola. In caso di vittoria del richiedente, le sue spese di rappresentanza verranno riconosciute solo una volta, ma ognuno degli opponenti congiunti dovrà sostenerle. Potrebbe essere opportuna una diversa ripartizione delle spese. In casi di vittoria parziale o se ritenuto giusto sulla base di altri motivi, ogni parte sarà tenuta a sostenere le proprie spese.

6.5.4.4 Significato dell'espressione «sopportare le proprie spese»

Il concetto di spese comprende la tassa di opposizione e le spese essenziali al procedimento, di cui all'articolo 109, paragrafo 1, RMUE. Nella maggior parte dei casi le spese coprono la remunerazione di un agente nei limiti del tariffario stabilito dal regolamento.

«Ciascuna parte sopporta le proprie spese» significa che nessuna parte può rivendicare pretese nei confronti dell'altra parte.

6.6 Determinazione delle spese

Articolo 109, paragrafi 1, 2, 7 e 8, RMUE Articolo 18 REMUE

Se le spese sono limitate alle spese di rappresentanza e alla tassa di opposizione, la decisione che stabilisce l'ammontare delle spese viene inclusa nella decisione sulla ripartizione delle spese (e cioè, di norma, nella decisione sul merito), tranne quando le parti sono tenute a sopportare le proprie spese.

Ne consegue che, nella grande maggioranza dei casi, non sarà necessario determinare separatamente l'ammontare delle spese.

Le uniche eccezioni riguardano i seguenti casi:

- quando si è svolta una trattazione orale;
- quando la determinazione delle spese è stata inavvertitamente omessa («dimenticata») nella decisione principale.

6.6.1 Importi da determinare

Le spese da sopportare comprendono (i) la tassa di opposizione e (ii) le spese indispensabili per il procedimento di cui all'articolo 109, paragrafo 1, RMUE. Sono sempre fissate in euro, indipendentemente dalla valuta nella quale la parte ha pagato il proprio rappresentante.

La tassa di opposizione è pari a 320 EUR (come specificato nell'allegato al RMUE).

Le spese indispensabili per il procedimento comprendono le spese di rappresentanza, di viaggio e di soggiorno. In assenza di audizione, sono rilevanti soltanto le spese di rappresentanza.

Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, l'importo è limitato a 300 EUR. Ciò vale sia per l'opponente sia per il richiedente, a condizione che nel procedimento di opposizione fossero rappresentati da un rappresentante professionale ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, RMUE, indipendentemente dal fatto che tali spese siano state effettivamente sostenute. Se la parte vincente è stata rappresentata da un rappresentante professionale in una determinata fase del procedimento ma non lo è

più al momento in cui viene presa la decisione sulle spese, ha comunque diritto a un rimborso delle spese indipendentemente dal momento in cui è venuta meno la rappresentanza professionale durante il procedimento.

Le spese di rappresentanza per i dipendenti, anche di un'altra società economicamente collegata, non sono rimborsabili né vengono fissate. Non verranno prese in considerazione nella decisione sulle spese.

Per ulteriori informazioni sulla rappresentanza, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti del procedimento e rappresentanza professionale.

Per quanto riguarda i procedimenti congiunti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, RDMUE, laddove le parti opponenti risultino vittoriose, l'Ufficio determinerà entrambe (o tutte) le tasse di opposizione (una per ogni opposizione), ma solo una tassa relativa alla rappresentanza.

Per quanto riguarda le spese del procedimento di opposizione, deve essere presa un'unica decisione sulla ripartizione e sulla determinazione delle spese per l'intero procedimento di opposizione.

Se le Commissioni di ricorso annullano una decisione e rinviano il caso alla divisione Opposizione, quest'ultima deve deliberare nuovamente sul caso, oltre a prendere una decisione sulle spese e a fissarne l'ammontare, secondo il metodo consueto.

Se la decisione è nuovamente oggetto di ricorso (e non viene rinviata per la seconda volta), la commissione deciderà sulle spese e ne fisserà l'ammontare secondo il metodo consueto.

6.6.2 Procedura nel caso in cui la determinazione delle spese sia contenuta nella decisione principale

Nel caso in cui la decisione che fissa l'ammontare delle spese sia inclusa nella decisione sulla ripartizione delle stesse, non è necessaria alcuna fattura o giustificativo. L'Ufficio sa che la tassa di opposizione è stata versata e, se vi è un rappresentante, occorre riconoscere 300 EUR indipendentemente da eventuali prove.

Non occorre pertanto alcun tipo di corrispondenza con le parti circa l'importo da stabilire. La determinazione dell'importo è automatica.

6.6.3 Procedura nel caso in cui occorra una determinazione separata delle spese

I requisiti procedurali che seguono si applicano nei rari casi in cui occorra una determinazione separata delle spese (compresi i casi in cui la stessa sia stata inavvertitamente omessa; in tal caso la parte interessata deve anch'essa soddisfare i requisiti applicabili):

- ammissibilità
- prove.

6.6.3.1 Ammissibilità

La richiesta di determinazione delle spese è ammissibile solamente una volta che la decisione rispetto alla quale occorre la determinazione delle spese è divenuta definitiva e fino a due mesi successivi a tale data.

6.6.3.2 Prove

Per il riconoscimento della tassa di opposizione non occorre fornire alcuna prova.

Per il riconoscimento delle spese di rappresentanza a tariffa standard è sufficiente una dichiarazione da parte del rappresentante che le spese sono state sostenute. A maggior ragione, in caso di presentazione di fattura, è sufficiente che la stessa riporti per lo meno l'importo rimborsabile, e non importa se il documento è indirizzato alla parte coinvolta nel procedimento, in quanto la presentazione di una fattura equivale a una dichiarazione.

Per tutte le altre spese (che si applicano in casi estremamente rari), occorrono fattura e giustificativi, ma è sufficiente che gli stessi rendano plausibile (piuttosto che fornire una prova a tutti gli effetti) l'effettivo esborso delle spese.

6.6.4 Revisione della determinazione delle spese

Se una delle parti non concorda con le spese stabilite, può chiedere una revisione della decisione. La richiesta deve indicare i motivi ed essere depositata entro un mese dalla data di notifica della determinazione. La richiesta si considera depositata solamente quando è stata versata la tassa di revisione di 100 EUR.

La procedura di revisione non prevede spese rimborsabili (16/12/2004, R 503/2001-4, BIOLACT / BIO).

7 Altre questioni procedurali

7.1 Correzione di errori

Articolo 49, paragrafo 2, RMUE

7.1.1 Correzione di errori nell'atto di opposizione

I regolamenti non contengono disposizioni speciali per la correzione di errori nell'atto di opposizione. L'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, RMUE, che fa riferimento alla domanda di MUE, può consentire per analogia di correggere gli errori evidenti contenuti nell'atto di opposizione.

Per informazioni sulle correzioni del nome e dell'indirizzo di un opponente o del suo rappresentante, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti del procedimento e Rappresentanza professionale, punto 11.

7.1.2 Correzione di errori e imprecisioni nelle pubblicazioni

Articolo 44, paragrafo 3, RMUE

Qualora la pubblicazione della domanda contenga un errore o imprecisione attribuibili all'Ufficio, l'Ufficio correggerà tale errore o imprecisione di propria iniziativa o su richiesta del richiedente.

Le correzioni apportate ai sensi di questa regola devono essere pubblicate. Se la correzione riguarda errori che non incidono sull'opposizione, la stessa verrà pubblicata all'atto della registrazione del marchio dell'Unione europea. Qualora la correzione comporti un ampliamento dell'elenco di prodotti o servizi o riguardi la rappresentazione di un marchio, si apre un nuovo termine di opposizione, limitatamente però alle parti sottoposte a correzione.

Se le opposizioni sono state depositate dopo la «prima» pubblicazione della domanda di MUE, gli opponenti dovranno essere informati della nuova pubblicazione. Gli opponenti che si sono opposti alla «prima» pubblicazione non sono tenuti a depositare una nuova opposizione. Il procedimento va sospeso fino alla scadenza del termine di opposizione successivo alla «seconda» pubblicazione.

Se un «opponente alla prima pubblicazione» desidera ritirare la propria opposizione come conseguenza della ripubblicazione, il procedimento va chiuso e la tassa di opposizione va rimborsata (cfr. il punto 6.4.1.2 che precede).

7.2 Termini

Articoli 101 e articolo 146, paragrafo 9, RMUE Articoli 63 e 68, RDMUE

I termini sono uno strumento essenziale al fine di assicurare lo svolgimento di procedimenti regolari e ragionevolmente celeri. Si tratta di una questione attinente alla politica pubblica ed è necessario attenervisi rigorosamente per garantire chiarezza e certezza del diritto.

Per informazioni generali sui termini e il proseguimento del procedimento, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

7.2.1 Proroga dei termini nel procedimento di opposizione

7.2.1.1 Termini non prorogabili e prorogabili

Un termine non può essere oggetto di proroga se la sua durata è stabilita dai regolamenti. Tra i termini non prorogabili figurano:

- il termine di opposizione di tre mesi per il deposito di un'opposizione (articolo 46, paragrafo 1, RMUE);
- il termine di tre mesi per il versamento della tassa di opposizione (articolo 46, paragrafo 3, RMUE);
- il termine di un mese per il versamento della soprattassa qualora il pagamento sopraggiunga in ritardo e non vi siano prove che lo stesso sia stato avviato almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di pagamento (articolo 141, paragrafo 3, RMUE);
- il termine di due mesi per sanare le irregolarità (articolo 5, paragrafo 5, RDMUE).

La durata dei termini **prorogabili** viene fissata dall'Ufficio. Ad esempio, il termine per la presentazione di osservazioni in replica all'atto di opposizione è un termine prorogabile.

7.2.1.2 Condizioni della richiesta

Va tenuto presente che le proroghe del periodo di riflessione sono disciplinate da un regime speciale. Per maggiori dettagli, cfr. il punto 3.2 che precede, Proroga del periodo di riflessione.

La richiesta di proroga deve soddisfare le seguenti condizioni:

- il termine deve essere prorogabile;
- la proroga deve essere richiesta dalla parte interessata;
- la richiesta deve essere firmata; (se presentata con mezzi elettronici, l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla sua firma);
- la richiesta deve pervenire all'Ufficio al più tardi alla data di scadenza del termine;
- va rispettato il regime linguistico, vale a dire che se la richiesta non è formulata nella lingua del procedimento va presentata una traduzione entro un mese dal deposito, altrimenti tale richiesta non viene considerata.

La proroga è possibile solamente se la richiesta corrispondente viene presentata e ricevuta prima della scadenza del termine originario. Se l'Ufficio riceve una richiesta di proroga dopo la scadenza del termine, la stessa viene rigettata.

Di norma, la prima richiesta di proroga ricevuta entro i tempi fissati verrà ritenuta opportuna e sarà accolta per un periodo pari (o inferiore, se così richiesto) al termine originario. Tuttavia, eventuali richieste successive di proroga del medesimo termine non verranno accolte, salvo che la parte che presenta la richiesta non illustri e giustifichi debitamente le circostanze eccezionali che le hanno impedito di rispettare il termine originario e la prima proroga e non spieghi per quale ragione sia necessaria un'ulteriore proroga. Spiegazioni generiche o vaghe non giustificano una seconda

proroga. La richiesta deve essere sempre accompagnata da prove e/o documentazione a supporto.

Le circostanze che sono sotto il controllo della parte interessata non sono «circostanze eccezionali». Ad esempio, discussioni dell'ultimo minuto con la controparte non sono «circostanze eccezionali», in quanto sono controllate dalle parti.

La richiesta deve essere presentata dalla parte interessata entro il termine. Per esempio, se il richiedente deve presentare osservazioni in replica all'atto di opposizione, può essere soltanto il richiedente a chiedere una proroga.

Ciò non impedisce alla parte richiedente di ottenere il consenso scritto dell'altra parte alla richiesta. Tuttavia, il **consenso** dato dall'altra parte non priva l'Ufficio del suo **potere discrezionale** in ordine alla concessione di tale proroga. In ogni caso, il consenso dato dall'altra parte sarà preso in debita considerazione dall'Ufficio nell'esercizio della sua discrezionalità.

Perché il consenso sia preso in considerazione, non è sufficiente che la parte richiedente assicuri l'Ufficio che il consenso è stato dato. L'altra parte deve esprimere il proprio consenso con documento separato, o firmando la presentazione della parte richiedente. In quest'ultimo caso, se il consenso è presentato con mezzi elettronici, l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla sua firma; tuttavia, la firma dell'altra parte deve essere presente affinché il consenso sia accettabile.

Per maggiori informazioni sulle proroghe dei termini, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Mezzi di comunicazione e limiti temporali.

7.2.1.3 Proroga di un termine su iniziativa dell'Ufficio

L'Ufficio può prorogare un termine di propria iniziativa se e quando ciò sia reso necessario da ragioni particolari. Ad esempio, l'Ufficio riceve una richiesta di proroga di un termine senza alcuna giustificazione 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle osservazioni, ma tale richiesta non è stata gestita fino a dopo la scadenza del termine. Poiché il rigetto della richiesta dopo la scadenza del termine lederebbe eccessivamente gli interessi della parte che ha richiesto la proroga, l'Ufficio proroga il termine del numero di giorni rimasti al momento dell'invio della richiesta della parte, in questo caso di 20 giorni. Tale pratica si basa sulle norme in materia di buona amministrazione.

Nel caso in cui una richiesta di proroga di un termine prorogabile sia stata depositata e ricevuta prima della scadenza di tale termine, alla parte interessata viene concesso almeno un giorno, anche se la richiesta di proroga è sopraggiunta l'ultimo giorno del termine.

7.3 Sospensione

Articolo 71 e articolo 9, paragrafo 2, RDMUE

L'Ufficio può decidere la sospensione del procedimento di opposizione o *ex officio* o su richiesta di una delle parti o di entrambe le parti.

7.3.1 Sospensione richiesta da entrambe le parti

In base all'articolo 71, paragrafo 2, RDMUE, se la sospensione del procedimento viene richiesta da entrambe le parti dopo la scadenza del periodo di riflessione, la sospensione è concessa senza obbligo di motivare la richiesta. In tal caso, e indipendentemente dal termine richiesto dalle parti, la prima sospensione viene concessa per un periodo di sei mesi e alle parti viene concessa la possibilità di uscire. Il processo di uscita è lo stesso della proroga del periodo di riflessione: se una delle parti esce, la sospensione termina 14 giorni dopo che le parti ne sono state informate. Il procedimento riprende il giorno dopo e viene concesso lo stesso periodo di tempo completo alla parte il cui termine era pendente al momento della sospensione. Non è concessa l'uscita durante l'ultimo mese del periodo di sospensione e qualsiasi richiesta in tal senso sarà respinta.

Se ricevuta durante il periodo di riflessione, la richiesta congiunta di sospensione non sarà accolta in quanto lo scopo del periodo di riflessione è quello di definire con precisione un intervallo di tempo per le trattative, prima dell'inizio della fase del contraddittorio.

Su richiesta congiunta delle parti interessate, la sospensione è prorogata, senza necessità di motivare la richiesta.

Tuttavia, la durata massima di tale sospensione del procedimento è limitata a **due** anni in base a quanto indicato nell'articolo 71, paragrafo 2, RDMUE, e tale durata va intesa come un periodo di due anni cumulativi nel corso del procedimento.

Tali richieste congiunte di proroga di una sospensione sono accolte per successivi periodi di sei mesi (indipendentemente dal termine richiesto dalle parti, ma con la possibilità di uscita) o per il restante periodo di tempo se rimangono meno di sei mesi della durata massima totale di due anni. Una richiesta congiunta di sospensione è respinta in quanto inammissibile se le parti hanno utilizzato la durata massima totale di due anni.

7.3.2 Sospensioni decise dall'Ufficio ex officio o su richiesta di una delle parti

L'Ufficio può sospendere il procedimento di opposizione *ex officio* o su richiesta di una delle parti in diverse circostanze, ad esempio quando:

- l'opposizione si basa su una domanda di registrazione di un marchio (compresa la trasformazione);
- l'opposizione si basa su una domanda di registrazione di un'indicazione geografica o designazione di origine;
- il diritto anteriore è a rischio (per via di un'opposizione o un annullamento);
- vi sono osservazioni da parte di terzi che sollevano seri dubbi sulla possibilità di registrare la domanda di MUE (cfr. Il punto 4.6 che precede);
- vi sono errori nella pubblicazione di una domanda contestata che impongono una nuova pubblicazione del marchio;
- risultano trasferimenti pendenti su MUE / domande di MUE anteriori o domande di MUE contestate;
- è stata sollevata un'irregolarità in relazione alla limitazione di una domanda controversa;
- è stata sollevata un'irregolarità in relazione alla rappresentanza professionale.

Va rilevato che in nessuno dei suddetti casi sussiste l'obbligo di sospendere il procedimento. L'Ufficio deciderà se una sospensione è adeguata in base alle circostanze del singolo caso. Tale decisione è pertanto a discrezione dell'Ufficio. Se avanzata da una sola delle parti, la richiesta deve essere debitamente motivata. Le trattative in corso fra le parti non costituiscono una giustificazione adeguata per una sospensione richiesta da una sola delle parti.

Il procedimento è di norma sospeso fino al completamento della procedura che porta alla sospensione. Il limite relativo alla durata totale della sospensione indicato nell'articolo 71, paragrafo 2, RDMUE non trova applicazione.

7.3.2.1 Spiegazione del principio di base, tempistica della sospensione

Articolo 71, paragrafo 1, lettere a) e b), RDMUE

In linea di principio, le opposizioni che si basano su i) domande o su ii) diritti anteriori a rischio non devono essere oggetto di sospensione ***ex officio*** nelle primissime fasi del procedimento. Si presume infatti che nella maggior parte dei casi le domande diventino registrazioni e le opposizioni o gli annullamenti contro diritti anteriori possano risolversi nel corso del procedimento.

In questi casi, l'opposizione procede fino a quando è possibile prendere una decisione. Occorre quindi considerare se il diritto anteriore in questione possa determinare prima facie un esito diverso del procedimento di opposizione. Se si considera che l'opposizione sia comunque destinata ad avere successo o a essere rigettata, indipendentemente dall'esito del diritto anteriore a rischio, il procedimento non va sospeso. Se, per contro, il diritto anteriore a rischio va necessariamente considerato ai fini della decisione sull'opposizione, il procedimento viene sospeso e nel caso di una domanda nazionale o di un marchio nazionale anteriore a rischio, occorre chiedere all'opponente di fornire informazioni sullo stato della domanda o della registrazione. Per i marchi dell'Unione europea anteriori l'Ufficio dispone di tali informazioni.

Tuttavia, l'Ufficio può sospendere il procedimento anteriore qualora **una delle parti lo richieda** e il diritto anteriore sia una domanda o sia a rischio. Se il diritto anteriore è nazionale, le parti devono fornire le prove delle difficoltà riscontrate. In tal caso l'esito del procedimento contro il marchio anteriore deve incidere in qualche misura sull'opposizione. Pertanto, ai fini della decisione sulla sospensione, si considererà l'esito plausibile dell'opposizione, in particolare quando la decisione definitiva sull'opposizione non può essere resa senza tener conto della domanda anteriore o della registrazione anteriore. Lo stesso vale se le circostanze del caso non consentono all'Ufficio di dire che l'opposizione sarà rigettata (ad esempio, in quanto non vi è rischio di confusione) o mantenuta (in quanto sussistono altri diritti anteriori sufficienti a rigettare il marchio contestato per tutti i prodotti e servizi contestati).

Qualora un'opposizione si basi su una domanda di registrazione, potrebbe essere opportuno sospendere il procedimento di opposizione ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), RDMUE, al fine di attendere la registrazione del marchio anteriore dell'opponente. Tuttavia, se un'opposizione va rigettata, che sia per ragioni formali o di sostanza, una sospensione non avrebbe senso e prolungherebbe inutilmente il procedimento.

Nel caso non vi siano altri diritti anteriori da considerare (in quanto non esistono altri diritti anteriori o gli stessi non sono stati comprovati) o quando la domanda o la registrazione debba essere comunque presa in considerazione (in quanto gli altri diritti anteriori non sono «vincenti»), per decidere circa la sospensione occorre valutare se l'opposizione abbia probabilità di successo alla luce della domanda. Il procedimento sarà sospeso solamente se si constata che la domanda anteriore, se registrata, porterà al respingimento totale o parziale della domanda di MUE contestata.

7.3.2.2 Domande o registrazioni anteriori di MUE

L'opposizione si basa su una domanda, ma non viene sospesa in quanto sussiste un altro diritto anteriore (un marchio registrato) sulla base del quale si può rigettare la domanda contestata. Se l'opponente non comprova tale altro diritto anteriore, la domanda anteriore diventa cruciale per la decisione. Se sopraggiungono informazioni su presunte difficoltà riscontrate dall'unica domanda o registrazione anteriore, occorre sospendere l'opposizione.

7.3.2.3 Marchi nazionali/internazionali anteriori (domande o registrazioni/diritti)

La questione della sospensione dovrà essere sollevata dalle parti (solitamente dal richiedente). In tal caso la parte deve fornire le prove delle difficoltà riscontrate dal marchio anteriore (domanda o registrazione/diritto). Tali prove devono essere ufficiali, identificare chiaramente il procedimento che porta alla sospensione e indicare il rimedio invocato. In particolare, le prove devono illustrare chiaramente le possibili conseguenze per il diritto anteriore su cui si basa l'opposizione. Se necessario, la parte in questione potrebbe essere tenuta a fornire una traduzione delle prove.

Dinanzi a una tale richiesta, l'Ufficio valuterà se, date le circostanze del caso, sia opportuno sospendere il procedimento.

Se nessuno solleva la questione, si applica il principio generale e l'Ufficio deve decidere sulla sospensione solo se il procedimento giunge al termine della fase del contraddittorio e non vi sono informazioni circa un passaggio della domanda alla fase di registrazione o circa la conclusione del procedimento nazionale contro il marchio anteriore. In tal caso l'opponente è tenuto a informare l'Ufficio riguardo allo stato della propria domanda o registrazione anteriore.

7.3.2.4 Esempi

Sono riportati qui di seguito alcuni esempi nei quali, secondo la pratica generale suddetta, la situazione non sembra apparentemente richiedere una sospensione del procedimento, ma la sospensione può comunque essere decisa dall'Ufficio qualora lo ritenga opportuno.

- L'opposizione si basa su un marchio francese e su una domanda di MUE, nessuno dei quali in difficoltà. Entrambi riguardano lo stesso segno e gli stessi prodotti, che sono simili al marchio contestato tanto da generare confusione. L'opposizione può pertanto essere trattata solamente sulla base del marchio francese. Se il rischio di confusione riguarda solamente gli Stati membri diversi dalla Francia, la decisione sarà più inattaccabile se si basa sulla domanda di MUE: pertanto è opportuno sospendere il procedimento e attendere l'esito della domanda di MUE.
- La domanda anteriore non incide in alcun modo sull'esito, ma il richiedente richiede una sospensione. Se il diritto anteriore è una domanda di MUE e l'Ufficio constata che è in difficoltà o, nel caso di una domanda nazionale, se il richiedente presenta le prove delle difficoltà riscontrate dalla domanda dell'opponente, il procedimento può essere sospeso.

Gli esempi che seguono rientrano nella categoria di marchi nazionali anteriori in difficoltà:

- il richiedente (o un terzo) ha depositato una causa o una domanda riconvenzionale tesa all'invalidità o alla decadenza della registrazione anteriore;
- il richiedente (o un terzo) ha depositato una causa o una domanda riconvenzionale tesa al trasferimento del diritto anteriore a proprio nome.

7.3.3 Opposizioni multiple

Articolo 9, paragrafo 2, RDMUE

Salvo circostanze eccezionali, in cui l'opposizione porti inequivocabilmente al rigetto del marchio contestato, inclusi tutti i prodotti e servizi, l'Ufficio non sospenderà gli altri procedimenti.

7.3.3.1 Dopo il respingimento della domanda di MUE

Quando la domanda di MUE viene conseguentemente respinta a causa di un'opposizione «attiva», le opposizioni sospese sono da considerarsi cessate dopo che la decisione diviene definitiva. Se la decisione è diventata definitiva, vanno informate le parti dell'altro procedimento, le opposizioni che erano state sospese in fase iniziale (prima dell'inizio della fase in contraddittorio) verranno chiuse e verrà rimborsato a ciascun opponente il 50 % della tassa di opposizione, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, RDMUE.

Se è stato depositato un ricorso contro la decisione, l'opposizione rimane sospesa. Se la Commissione di ricorso revoca la decisione, l'altro procedimento viene ripreso immediatamente senza dover attendere che tale decisione diventi definitiva.

7.3.4 Aspetti procedurali

Le lettere di sospensione del procedimento dovrebbero sempre riportare la data di entrata in vigore della sospensione, generalmente il giorno in cui è stata presentata una richiesta valida.

7.3.4.1 Monitoraggio dei fascicoli sospesi

Nei casi in cui il procedimento sia sospeso per un periodo indefinito, l'Ufficio verifica l'opposizione ogni sei mesi.

Qualora il diritto anteriore sia una domanda di registrazione nazionale o una registrazione nazionale/internazionale a rischio, le parti sono tenute a informare prontamente l'Ufficio di qualsiasi modifica eventuale dello stato dei procedimenti afferenti la domanda o la registrazione e a fornire prove al riguardo. In ogni caso, ogni sei mesi l'Ufficio consulta l'evidenza online cui è fatto riferimento nell'atto di opposizione. Qualora emerga che i procedimenti pendenti afferenti il diritto anteriore si sono conclusi, riprende il procedimento. Alternativamente, richiede alle parti di fornire un aggiornamento.

7.3.4.2 Ripresa del procedimento

In tutti i casi le parti verranno informate della ripresa del procedimento e di eventuali termini pendenti, se del caso. Eventuali termini pendenti al momento della sospensione saranno nuovamente stabiliti per intero, ad eccezione del periodo di riflessione, che non può mai essere superiore a 24 mesi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, RDMUE.

Il procedimento va ripreso non appena è stata resa una decisione definitiva nel corso del procedimento nazionale o quando è stata registrata o respinta una domanda anteriore. Se la decisione presa nel corso del procedimento nazionale annulla, revoca o in qualche altro modo provoca la cessazione del diritto, oppure trasferisce il diritto anteriore dell'opponente, l'opposizione viene considerata infondata nella misura in cui si basa su tale diritto anteriore. Se tutti i diritti anteriori su cui si basa un'opposizione

cessano di esistere, l'opponente ha l'opportunità di ritirare l'opposizione. Se non procede in tal senso, l'Ufficio prende una decisione di respingimento dell'opposizione.

7.3.4.3 Calcolo dei termini

Se la sospensione viene fissata per un periodo di tempo prestabilito, la notifica dell'Ufficio deve anche indicare la data di ripresa del procedimento e quello che accade successivamente. Quando la sospensione viene richiesta da entrambe le parti in quanto vi sono trattative in corso, il periodo di sospensione sarà sempre di sei mesi indipendentemente dal periodo richiesto dalle parti.

Ad esempio, se il 30/01/2017 viene trattata una richiesta di una sospensione di due mesi firmata da entrambe le parti e presentata il 15/01/2017 (cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale l'opponente deve completare l'opposizione — 20/01/2017) il risultato sarà il seguente:

- l'Ufficio ha sospeso il procedimento di opposizione su richiesta di entrambe le parti;
- tale sospensione produce effetti a decorrere dal 15/01/2017 (la data in cui l'Ufficio ha ricevuto la richiesta di sospensione) e scadrà il 15/07/2017;
- il procedimento sarà ripreso il 16/07/2017 (sei mesi, indipendentemente dal periodo richiesto dalle parti) senza ulteriori notifiche da parte dell'Ufficio;
- il termine per l'opponente è ora 15/09/2017 (l'opponente ha due mesi interi di tempo per completare il fascicolo);
- il termine per il richiedente è ora 15/11/2017 (due mesi interi dopo il termine dell'opponente).

7.4 Opposizioni multiple

Articolo 9, RDMUE

Le opposizioni multiple si verificano quando opposizioni diverse vengono depositate contro la medesima domanda di MUE.

Nel caso di opposizioni multiple, vanno considerati alcuni fattori aggiuntivi.

In primo luogo, salvo ingenti ritardi nel corso della fase di ammissibilità a proposito di una delle opposizioni, la prassi prevede di notificare contemporaneamente al richiedente l'ammissibilità di tutte le opposizioni. In secondo luogo, le opposizioni multiple possono portare alla sospensione di alcune delle stesse per motivi di economia del procedimento. In terzo luogo, una limitazione posta dal richiedente nel corso di uno dei procedimenti potrebbe incidere sulle altre opposizioni. Inoltre, potrebbe essere più pratico prendere le decisioni in base a un ordine prestabilito.

Infine, in determinate circostanze, le opposizioni multiple possono essere unite e gestite tutte nell'ambito di un unico procedimento.

7.4.1 Opposizioni multiple e limitazioni

Qualora sussistano opposizioni multiple e il richiedente limiti i prodotti e servizi in uno dei procedimenti di opposizione, tutti gli altri opponenti dovranno riceverne comunicazione tramite apposita lettera, nella misura in cui la limitazione riguardi prodotti o servizi contestati nelle altre opposizioni.

Se tuttavia non sussiste alcun legame tra i prodotti e servizi oggetto della limitazione e quelli contestati, non occorre informare l'opponente.

Ad esempio, sussistono quattro opposizioni contro la medesima domanda di MUE, che riguarda i prodotti nelle Classi 3, 14, 18 e 25. Le opposizioni si rivolgono alle seguenti classi:

Opposizione	**Ampiezza**
N. 1	Classe 3
N. 2	Classe 25
N. 3	Classi 18 e 25
N. 4	Classi 14 e 25

Il richiedente trasmette una limitazione nell'opposizione n. 2, con la quale omette *abbigliamento e cappelli*. Le apposite lettere andrebbero inviate non solo nell'opposizione n. 2, ma anche nelle opposizioni n. 3 e n. 4. Poiché la limitazione non incide sui prodotti contestati nell'opposizione n. 1, non è necessaria alcuna azione per quanto riguarda tale opposizione.

7.4.2 Opposizioni multiple e decisioni

Una volta che un'opposizione raggiunge la fase decisionale, è importante tener conto delle possibili opposizioni multiple pendenti contro la medesima domanda di MUE. Prima che possa essere emessa una sentenza sull'opposizione, deve essere analizzata la fase del procedimento delle opposizioni multiple e, a seconda della circostanza è possibile che venga presa una decisione o che venga sospesa l'opposizione. Il principio generale che si applica è che i prodotti e servizi contestati non devono essere rigettati più di una volta in momenti diversi. Le tre situazioni che possono verificarsi sono descritte qui di seguito.

7.4.2.1 Tutte le opposizioni contro la medesima domanda di MUE sono pronte per passare alla fase decisionale nello stesso momento

La sequenza in cui vengono prese le decisioni è a discrezione dell'esaminatore. Tuttavia, occorre considerare quanto segue.

Se tutte le opposizioni non vengono accolte, le decisioni possono essere prese in qualsiasi ordine, in quanto il rigetto dell'opposizione non incide sulla domanda di MUE. Anche se una delle decisioni dovesse essere oggetto di ricorso prima che vengano prese le altre, sembrerebbe preferibile non procedere alla sospensione dell'opposizione, in quanto il procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso potrebbe dilungarsi molto.

Se vengono accolte diverse opposizioni rispetto a prodotti e servizi sovrapposti, andrebbe presa innanzi tutto la decisione che elimina la maggior parte dei prodotti e servizi della domanda di MUE (l'ampiezza maggiore dell'opposizione) e le restanti opposizioni andrebbero sospese. Una volta diventata definitiva la prima decisione, gli opponenti nelle restanti opposizioni vanno consultati per sapere se desiderano mantenere o ritirare le loro opposizioni.

Supponendo che le opposizioni vengono mantenute, si prende una decisione in merito alla successiva opposizione «più ampia» e si va avanti con lo stesso procedimento fino ad esaminare tutte le opposizioni.

Quando due opposizioni sono della stessa ampiezza, si applicano i principi generali in sede di adozione delle decisioni.

Nell'esempio citato sopra al punto 7.4.1, la prima decisione andrebbe presa nell'opposizione n. 3 o nell'opposizione n. 4. L'opposizione 1 non presenta prodotti e servizi sovrapposti a quelli delle altre opposizioni e può pertanto essere trattata separatamente.

Supponiamo che la prima decisione venga presa nell'opposizione n. 4, e che la domanda di MUE venga rigettata per le Classi 14 e 25. In tal caso, le opposizioni n. 2 e n. 3 vanno sospese.

Se il periodo di ricorso è scaduto e non è stato depositato alcun ricorso, l'opposizione 2 decade, in quanto non ha più un oggetto. Vanno informate le parti e chiusa l'opposizione. La causa va considerata come causa che non ha seguito l'iter fino al giudizio ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 5, RMUE. Ne consegue che le spese sono a discrezione dell'Ufficio. Se le parti informano l'Ufficio di avere raggiunto un accordo sulle spese, non verrà presa alcuna decisione sulle spese. In generale, la decisione consiste nel far sostenere a ogni parte le proprie spese.

7.4.2.2 Solo un'opposizione è pronta per passare alla fase decisionale, mentre le altre opposizioni sono ancora nella fase del contraddittorio del procedimento

Se l'opposizione va rigettata si può prendere una decisione senza che la stessa incida sulle opposizioni multiple in sospeso, in quanto il rigetto non ha alcun effetto sulla domanda di MUE.

Se l'opposizione viene accolta e la decisione respinge in toto la domanda di MUE contestata, le opposizioni multiple pendenti devono essere sospese finché la decisione non diventa definitiva. Se il periodo di ricorso è scaduto e non è stato presentato alcun ricorso, le opposizioni multiple decadono in quanto non hanno più un oggetto. Vanno

informate le parti e chiusa l'opposizione. La causa va considerata come causa che non ha seguito l'iter fino al giudizio ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 5, RMUE. Ne consegue che le spese sono a discrezione dell'Ufficio. Se le parti informano l'Ufficio di avere raggiunto un accordo sulle spese, non verrà presa alcuna decisione sulle spese. In generale, la decisione consiste nel far sostenere a ogni parte le proprie spese.

Lo stesso vale per il caso in cui la decisione sull'opposizione rigetti **parte** dei prodotti e servizi della domanda di MUE contestata, ma **tutti** i prodotti e servizi contro cui si rivolgono le opposizioni multiple.

Tuttavia, le opposizioni multiple vanno sospese se la decisione sull'opposizione respinge **parte** dei prodotti e servizi della domanda di MUE contestata, ma solamente una **parte** dei prodotti e servizi contro cui si rivolgono le opposizioni multiple. La sospensione resterà in vigore finché la decisione non diventi definitiva. In tal caso, gli opponenti delle opposizioni multiple verranno invitati a informare l'Ufficio della loro volontà di mantenere o ritirare l'opposizione. In caso di ritiro dell'opposizione, il procedimento si chiude ed entrambe le parti ne ricevono notifica. Se il procedimento viene chiuso dopo la scadenza del periodo di riflessione, l'Ufficio deciderà sulle spese ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE, che stabilisce che ogni parte sostenga le proprie spese. Se, prima della chiusura del procedimento, le parti informano l'Ufficio di avere raggiunto un accordo sulle spese, non verrà presa alcuna decisione sulle spese.

7.4.2.3 Due o più opposizioni sono pronte per passare alla fase decisionale, mentre le altre sono ancora nella fase del contraddittorio del procedimento

Potrebbe accadere che alcune delle opposizioni contro una domanda di MUE siano pronte per passare alla fase decisionale mentre altre si trovino ancora in fasi diverse del contraddittorio. In una tale fattispecie di applicano congiuntamente i principi descritti ai punti 1 e 2. Dipende dall'esito delle decisioni e dall'ampiezza delle cause pendenti se una decisione viene presa in alcune opposizioni e se le opposizioni multiple vanno sospese.

7.4.3 Procedimenti congiunti

Articolo 9, paragrafo 1, RDMUE

L'articolo 9, paragrafo 1, RDMUE, autorizza l'Ufficio a gestire opposizioni multiple nell'ambito di un unico procedimento. Se si decide di unire le opposizioni, occorre darne notifica alle parti.

Le opposizioni possono essere unite su richiesta di una delle parti se sono dirette contro la medesima domanda di MUE. È più probabile che l'Ufficio le unisca se sono state anche depositate dallo stesso opponente o se sussiste un legame economico tra gli opponenti, ad esempio una casa madre e una controllata. Le opposizioni devono trovarsi nella stessa fase procedurale.

Qualora l'Ufficio decida di unire le opposizioni, occorre verificare se gli opponenti hanno lo stesso rappresentante. In caso contrario, va loro chiesto di nominare un unico

rappresentante. Inoltre, i diritti anteriori devono essere identici o molto simili. Se i rappresentanti non rispondono o non vogliono nominare un unico rappresentante, le opposizioni congiunte devono essere disgiunte e trattate separatamente.

Se in qualsiasi momento tali condizioni non sono più soddisfatte, ad esempio l'unico diritto anteriore di una delle opposizioni congiunte viene trasferito a un terzo, è possibile dissociare le opposizioni.

Salvo che le opposizioni congiunte non vengano disgiunte prima che venga presa una decisione, solamente una decisione viene presa.

7.5 Modifica delle parti (trasferimento, modifica della denominazione, modifica del rappresentante, interruzione del procedimento)

7.5.1 Trasferimento e procedimento di opposizione

7.5.1.1 Introduzione e principio di base

Articolo 20, RMUE

Un trasferimento o assegnazione di un diritto anteriore rappresenta una modifica della titolarità di tale diritto. Per ulteriori informazioni cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del Registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti.

Il principio di base è che il nuovo titolare sostituisce il vecchio nel procedimento. La prassi seguita dall'Ufficio nella gestione dei trasferimenti è descritta ai punti 7.5.1.2 (la registrazione anteriore è un marchio dell'Unione europea), 7.5.1.3 (la registrazione anteriore è una registrazione nazionale), 7.5.1.4 (le registrazioni anteriori sono una combinazione di registrazioni di MUE e registrazioni nazionali) e 7.5.1.5 (trasferimento di una domanda di MUE contestata durante un procedimento di opposizione).

Un trasferimento può essere effettuato in diversi modi, tra cui una semplice cessione di un marchio anteriore da A a B, una società C che viene acquistata (marchi compresi) da una società D, una fusione delle aziende E ed F nell'azienda G (successione universale), o una successione giuridica (dopo il decesso del titolare, gli eredi diventano i nuovi titolari). L'elenco suddetto non è esaustivo.

Qualora un trasferimento venga effettuato nel corso di un procedimento di opposizione, possono verificarsi diverse situazioni. Mentre per le registrazioni o domande di MUE anteriori su cui si basa l'opposizione il nuovo titolare non può che divenire parte del procedimento (o depositare osservazioni) una volta che l'Ufficio ha ricevuto la richiesta di registrazione del trasferimento, per registrazioni o domande nazionali anteriori è sufficiente che il nuovo titolare fornisca le prove del trasferimento.

7.5.1.2 Trasferimento di un MUE anteriore

Articolo 20, paragrafi 11 e 12, RMUE

Per quanto riguarda i MUE o le domande di MUE anteriori, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 11, RMC, fintantoché il trasferimento non è inserito nel registro, il successore nella titolarità non può invocare i diritti che gli derivano dalla registrazione del MUE o dalla domanda di MUE. Tuttavia, nel periodo che intercorre tra la data di ricezione della richiesta di registrazione del trasferimento e la data di registrazione del trasferimento, il nuovo titolare può già rilasciare dichiarazioni all'Ufficio al fine di rispettare i termini.

Opposizione che si basa su un solo MUE

Quando un'opposizione si basa su un solo MUE anteriore e tale MUE è/è stato trasferito nel corso del procedimento di opposizione, il nuovo titolare diviene il nuovo opponente. Il nuovo titolare sostituisce il vecchio titolare.

A tale scopo, il vecchio o il nuovo titolare devono informare l'Ufficio del trasferimento del marchio dell'Unione europea su cui si basa l'opposizione e devono presentare una richiesta di registrazione del trasferimento. Come precisato in precedenza, contestualmente alla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio, il nuovo titolare può già rilasciare dichiarazioni. Tuttavia, lo stesso diventa parte del procedimento solamente una volta avvenuta la registrazione del trasferimento.

In pratica, una volta che l'Ufficio viene informato della ricezione di una richiesta di registrazione, il procedimento può proseguire con il nuovo titolare. Ciononostante, il trasferimento deve essere registrato prima che venga presa una decisione sull'opposizione. Se l'opposizione è pronta per passare alla fase decisionale ma il trasferimento non è stato registrato, la stessa va sospesa.

Se il nuovo titolare informa l'Ufficio che non desidera proseguire il procedimento, l'opposizione si considera ritirata.

Trasferimento parziale dell'unico MUE su cui si basa l'opposizione

In casi di trasferimento parziale, una parte del marchio dell'Unione europea anteriore rimane al vecchio titolare e un'altra parte viene trasferita a un nuovo titolare. Ai trasferimenti parziali si applicano gli stessi principi del trasferimento di una soltanto di diverse registrazioni di MUE su cui si basa l'opposizione, come descritto al punto che segue.

Opposizione che si basa su più di un MUE

Quando un'opposizione si basa su più di un MUE anteriore e tutti questi marchi sono/sono stati trasferiti al medesimo nuovo titolare durante il procedimento di opposizione, la situazione è la stessa di un'opposizione basata su un unico MUE, come descritto sopra.

La situazione è tuttavia diversa se solo uno dei MUE anteriori è/è stato trasferito. In tal caso il nuovo titolare potrebbe diventare anche un opponente, con il risultato che vi sarebbero due opponenti. I nuovi opponenti vengono trattati alla stregua di «opponenti

congiunti», il che significa che l'Ufficio continuerà a gestire la causa esattamente come ha fatto sino a quel momento, vale a dire come **un'unica** opposizione, benché con più di un opponente. Inoltre, l'Ufficio considererà il rappresentante originario quale rappresentante «comune» di entrambi gli opponenti e non inviterà i nuovi opponenti a nominarne uno nuovo. Tuttavia, i nuovi opponenti hanno comunque sempre la possibilità di nominare un rappresentante a loro scelta.

La rappresentanza comune non significa che gli opponenti non possono agire in maniera indipendente nella misura in cui i loro diritti anteriori rimangano indipendenti: se per esempio uno degli opponenti stipula un accordo consensuale con il richiedente, l'opposizione sarà trattata come parzialmente ritirata rispetto ai diritti anteriori detenuti da tale opponente.

Se uno degli opponenti congiunti desidera ritirarsi, tale richiesta viene accolta indipendentemente dal fatto che l'altro voglia proseguire. Se il procedimento prosegue, si baserà solamente sui diritti dell'opponente che non si è ritirato. Non viene presa alcuna decisione separata sulle spese.

7.5.1.3 Trasferimento di una registrazione nazionale anteriore

Opposizione che si basa soltanto su una registrazione nazionale

Quando un'opposizione si basa soltanto su una registrazione nazionale anteriore e tale registrazione è/è stata trasferita durante il procedimento di opposizione, il nuovo titolare diventa anche il nuovo opponente. Il nuovo titolare sostituisce il vecchio titolare.

A tale scopo, il vecchio o il nuovo titolare devono informare l'Ufficio che la registrazione nazionale anteriore su cui si basa l'opposizione è stata trasferita e devono depositarne le prove, vale a dire l'atto di trasferimento o qualsiasi altra prova che dimostri l'accordo delle parti in merito al trasferimento/alla modifica della titolarità.

L'Ufficio non obbliga il nuovo titolare a confermare la propria volontà di proseguire il procedimento. Se le prove del trasferimento sono adeguate, il nuovo titolare viene accettato come nuovo opponente. Se informa l'Ufficio del trasferimento, ma non presenta prove (sufficienti) dello stesso, il procedimento di opposizione deve essere sospeso, mentre al nuovo titolare un termine entro il quale fornire le prove del trasferimento.

Poiché esistono diverse pratiche nazionali, non è sempre obbligatorio presentare una copia della richiesta di registrazione del trasferimento con l'ufficio nazionale. Ciononostante, negli Stati membri in cui vige l'obbligo di registrazione di un trasferimento affinché questo produca effetti nei confronti di terzi, il trasferimento deve essere stato registrato prima che venga presa una decisione sull'opposizione. Se l'opposizione è pronta per passare alla fase decisionale ma il trasferimento non è stato registrato, l'opposizione deve essere sospesa e l'opponente è tenuto a fornire le prove della registrazione del trasferimento.

Se il nuovo titolare non presenta le prove richieste, il procedimento deve proseguire con il vecchio titolare. Se il vecchio titolare dichiara di non essere più tale, l'opposizione cessa di essere fondata, in quanto l'opponente non è più titolare del diritto anteriore. Il

vecchio titolare dev'essere informato che l'opposizione come tale sarà rigettata, a meno che la stessa non venga ritirata.

Se il nuovo titolare fornisce le prove richieste e informa l'Ufficio che non vuole proseguire il procedimento, l'opposizione si considera ritirata.

Trasferimento parziale dell'unica registrazione nazionale su cui si basa l'opposizione

Nel caso di un trasferimento parziale, una parte della registrazione nazionale anteriore rimane al titolare originario e un'altra parte passa al nuovo titolare. Ai trasferimenti parziali si applicano i medesimi principi dei trasferimenti di una sola di più registrazioni nazionali su cui si basa l'opposizione, come descritto al punto immediatamente successivo.

Opposizione che si basa su più di una registrazione nazionale anteriore

Quando un'opposizione si basa su più di una registrazione nazionale anteriore e le stesse sono/sono state trasferite al medesimo nuovo titolare durante il procedimento di opposizione, la situazione è uguale a quella del trasferimento di un unico marchio su cui si basa un'opposizione, come descritto sopra.

La situazione è tuttavia diversa nel caso in cui sia/sia stato trasferito soltanto uno dei diritti nazionali anteriori. In tal caso il nuovo titolare potrebbe diventare anche un opponente, con il risultato che vi sarebbero due opponenti.

I nuovi opponenti vengono trattati alla stregua di «opponenti congiunti», il che significa che l'Ufficio continuerà a gestire la causa esattamente come ha fatto sino a quel momento, vale a dire come **un'unica** opposizione, benché con più di un opponente. Inoltre, l'Ufficio considererà il rappresentante originario quale rappresentante «comune» di entrambi gli opponenti e non inviterà i nuovi opponenti a nominarne uno nuovo. Tuttavia, i nuovi opponenti hanno comunque sempre la possibilità di nominare un rappresentante a loro scelta.

Se uno degli opponenti congiunti desidera ritirarsi, tale richiesta viene accolta indipendentemente dal fatto che l'altro voglia proseguire. Naturalmente, se il procedimento prosegue, si baserà solamente sui diritti dell'opponente che non si è ritirato. Non viene presa alcuna decisione separata sulle spese.

7.5.1.4 Opposizione che si basa su una combinazione di registrazioni di MUE e registrazioni nazionali

Quando un'opposizione si basa contemporaneamente su una o più registrazioni di MUE **e** su una o più registrazioni nazionali e uno di questi marchi è/è stato trasferito al medesimo nuovo titolare durante il procedimento di opposizione, si applicano, mutatis mutandis, i principi di cui sopra.

In tutte le suddette situazioni, non appena l'Ufficio prende atto del trasferimento della titolarità, aggiorna la banca dati ufficiale con l'inserimento del nuovo opponente o di entrambi gli opponenti, e notifica le parti a solo scopo informativo. Tuttavia, il semplice fatto che le registrazioni anteriori siano state trasferite non giustifica in nessun caso la

concessione di un nuovo termine per la presentazione di osservazioni o di altri documenti qualora il termine originario sia scaduto.

7.5.1.5 Trasferimento della domanda di MUE contestata

Se durante il procedimento di opposizione la domanda di MUE contestata è/è stata trasferita, l'opposizione segue la domanda, vale a dire che l'opponente viene informato del trasferimento e il procedimento prosegue tra il nuovo titolare della domanda di MUE e l'opponente.

7.5.1.6 Trasferimento parziale di una domanda di MUE contestata

Articolo 14, paragrafo 2, REMUE

Nel caso in cui abbia avuto luogo un trasferimento parziale di una domanda di MUE (contestata), l'Ufficio deve creare un fascicolo separato per la nuova registrazione (domanda) con un nuovo numero di registrazione (domanda).

In tal caso, quando il trasferimento viene inserito nel registro e viene creata una nuova domanda di MUE, anche l'esaminatore dell'opposizione deve creare un nuovo fascicolo di opposizione o opposizioni contro la nuova domanda di MUE, in quanto non è possibile gestire un'opposizione contro due domande di MUE separate.

Ad ogni modo, ciò si verifica solamente quando alcuni dei prodotti e servizi originariamente contestati vengono mantenuti nella «vecchia» domanda di MUE e alcuni ricadono nella nuova domanda di MUE. Ad esempio: l'opponente X si oppone a tutti i prodotti della domanda di MUE Y, di cui è stata presentata domanda nella Classe 12 per *apparati per la locomozione via terra e via aria*, e per *abbigliamento e calzature* nella Classe 25. La domanda di MUE Y viene parzialmente trasferita e suddivisa nella vecchia domanda di MUE Y per *apparati per la locomozione via terra* e *abbigliamento*, e la nuova domanda di MUE Y per *apparati per la locomozione via aria*, e *calzature*.

Articoli 20 e 27, RMUE

Poiché quando l'opponente ha depositato la propria opposizione era previsto il versamento di una sola tassa di opposizione, una seconda tassa per la nuova opposizione creata dopo la suddivisione della domanda di MUE non è necessaria perché, al momento del deposito, l'opposizione è stata diretta soltanto contro una domanda di MUE.

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese, l'esaminatore dell'opposizione terrà conto del fatto che è stata versata una sola tassa di opposizione.

Inoltre, a seconda delle circostanze del caso, potrebbe essere possibile unire i procedimenti (ad esempio, se il rappresentante della «vecchia» e della «nuova» domanda è lo stesso).

7.5.2 Le parti coincidono dopo il trasferimento

Nel caso in cui, in seguito a un trasferimento, l'opponente e il richiedente diventino la medesima persona o entità, l'opposizione cessa di avere uno scopo e viene pertanto chiusa *ex officio* dall'Ufficio.

7.5.3 Modifica delle denominazioni

Come indicato in precedenza, una modifica delle denominazioni non implica una modifica della titolarità.

7.5.4 Modifica dei rappresentanti

Articolo 119, RMUE

In presenza di un cambio di rappresentante nel corso del procedimento di opposizione, la controparte deve essere informata mediante l'invio alla medesima di una copia della lettera e dell'autorizzazione (se presentata).

Per informazioni dettagliate, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti del procedimento e rappresentanza professionale.

7.5.5 Interruzione del procedimento a causa di decesso, incapacità giuridica del richiedente o del suo rappresentante

Articolo 106, RMUE Articolo 72, RDMUE

L'articolo 106, RMUE, tratta l'interruzione del procedimento. Il punto 1 distingue tre situazioni:

Il procedimento di opposizione dinanzi all'Ufficio è interrotto nei casi seguenti:

1. qualora il richiedente del MUE sia deceduto o sia sottoposto a tutela legale;
2. qualora il richiedente del MUE sia oggetto di una procedura fallimentare o di procedimenti analoghi;
3. qualora il rappresentante di un richiedente sia deceduto o sia altrimenti impossibilitato a rappresentare il richiedente. Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti del procedimento e rappresentanza professionale.

L'articolo 106, RMUE, si riferisce solamente al richiedente e al suo rappresentante e non fa menzione di altre parti, quali gli opponenti. In assenza di disposizioni rilevanti, l'Ufficio applica tale disposizione solamente ai casi in cui il richiedente (o il suo rappresentante) non sia in grado di proseguire il procedimento. Pertanto, se per esempio viene dichiarato il fallimento dell'opponente, il procedimento non viene

interrotto (nemmeno nei casi in cui l'opponente sia il richiedente/titolare di una domanda anteriore di MUE o di un MUE). L'incertezza sullo stato giuridico di un opponente o del suo rappresentante non andrà a discapito del richiedente. In tal caso, quando la notifica viene restituita all'Ufficio in quanto non notificabile, si applicano le regole normali in materia di notifica pubblica.

7.5.5.1 Decesso o incapacità di agire del richiedente

In caso di decesso del richiedente o della persona autorizzata dalla legge nazionale ad agire per suo conto, a causa dell'incapacità di agire del richiedente, il procedimento viene interrotto solo su richiesta del rappresentante del richiedente/persona autorizzata o in caso di dimissioni del rappresentante.

7.5.5.2 Richiedente impossibilitato a proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di motivi giuridici (ad esempio, fallimento)

Articolo 106, paragrafo 1, lettera b), RMUE Articolo 72, paragrafo 3, RDMUE

L'articolo 106, paragrafo 1, lettera b), RMUE, si applica a partire dal momento in cui la parte del procedimento non ha più il diritto di disporre della procedura, vale a dire di disporre dei propri prodotti fino al momento in cui viene nominato un curatore o fiduciario che continuerà quindi a rappresentare la parte ai sensi della legge.

Qualora il richiedente sia rappresentato da un rappresentante professionale che non si dimette, non occorre interrompere il procedimento. L'Ufficio parte dal presupposto che il rappresentante del richiedente sia autorizzato a rappresentare il richiedente finché l'Ufficio non riceve informazioni contrarie dal rappresentante stesso, dal fiduciario designato o dal tribunale competente per l'azione legale in questione.

Se il rappresentante informa l'Ufficio di volersi dimettere, lo scenario cambia a seconda che il rappresentante abbia o meno fornito ulteriori indicazioni su chi fungerà da fiduciario o curatore del fallimento.

- Se il rappresentante fornisce tali indicazioni, l'Ufficio continuerà a corrispondere con il fiduciario o curatore. In presenza di termini rilevanti per il richiedente e non ancora scaduti al momento del fallimento, l'Ufficio provvederà a un nuovo avvio di tali termini. Pertanto, in questo caso, il procedimento viene interrotto e immediatamente ripreso. Ad esempio, se il richiedente avesse avuto ancora dieci giorni per presentare osservazioni al momento del fallimento, la nuova lettera dell'Ufficio al fiduciario concederà un nuovo termine di due mesi per la presentazione di tali osservazioni.
- Se non vi sono informazioni relative a un eventuale curatore o fiduciario, l'Ufficio è costretto a dichiarare il procedimento interrotto. Una comunicazione in tal senso viene inviata direttamente al richiedente fallito e all'opponente. Benché non competa all'Ufficio individuare il curatore, l'Ufficio continuerà a tentare di comunicare con il

richiedente fallito al fine di riprendere il procedimento. La ragione di ciò è che, benché il richiedente fallito non sia autorizzato a intraprendere azioni legali vincolanti, generalmente continua a ricevere la corrispondenza o, in caso contrario, la corrispondenza viene consegnata automaticamente al fiduciario, se presente. L'Ufficio potrebbe anche prendere in considerazione eventuali informazioni sull'identità del fiduciario fornite dall'opponente.

Quando la notifica viene restituita all'Ufficio in quanto non notificabile, si applicano le regole normali in materia di notifica pubblica.

Se vengono presentate le prove della nomina del curatore o fiduciario, le stesse non devono essere tradotte nella lingua del procedimento.

Una volta che l'Ufficio viene informato dell'identità del curatore o fiduciario, il procedimento riprende a partire da una data che viene stabilita dall'Ufficio. La controparte va informata. In assenza di tale informazione, il procedimento resta interrotto.

I termini che non erano ancora scaduti al momento dell'interruzione del procedimento ricominciano a decorrere al momento della ripresa del procedimento. Ad esempio, se il procedimento venisse interrotto dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione di osservazioni da parte del richiedente, verrebbe avviato nuovamente un nuovo termine di due mesi, e non dei dieci giorni rimasti al momento dell'interruzione. Per motivi di chiarezza, la lettera inviata dall'Ufficio che informa le parti della ripresa fisserà un nuovo termine.

7.5.5.3 Decesso o incapacità di agire del rappresentante del richiedente dinanzi all'Ufficio

Articolo 106, paragrafo 1, lettera c) e articolo 119, paragrafo 2, RMUE

Nel caso di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il procedimento va interrotto e verrà ripreso non appena l'Ufficio verrà informato della nomina di un nuovo rappresentante del richiedente il marchio dell'Unione europea.

Tale interruzione durerà un massimo di tre mesi e, qualora non venga nominato alcun rappresentante prima della fine di tale periodo, il procedimento verrà ripreso dall'Ufficio. All'atto di riprendere il procedimento, l'Ufficio procederà come segue:

- Se la nomina di un rappresentante è obbligatoria ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, RMUE, in quanto il richiedente non ha né il domicilio né la sede nel SEE, l'Ufficio contatterà il richiedente e lo informerà che la domanda di MUE sarà respinta se lo stesso non nominerà un rappresentante entro un termine stabilito.
- Qualora la nomina di un rappresentante **non** sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, RMUE, l'Ufficio riprenderà il procedimento e invierà tutte le comunicazioni direttamente al richiedente.

In entrambi i casi, la ripresa del procedimento significa che eventuali termini pendenti per il richiedente al momento dell'interruzione del procedimento inizieranno nuovamente a decorrere all'atto della ripresa del procedimento.

Allegato — Calcolo del periodo di tolleranza per il non-uso in caso di marchi nazionali

La tabella seguente riporta le **disposizioni nazionali** che definiscono la data di inizio del periodo di tolleranza di cinque anni per il mancato uso dei **marchi nazionali** (ultimo aggiornamento generale del 15/09/2020). Le abbreviazioni «TMA» o «IPL» sono state utilizzate come riferimento generico al rispettivo atto legislativo (legge sui marchi o legge sulla PI). La tabella contiene anche le **voci** degli estratti delle banche dati nazionali ove non sia reperibile la data pertinente.

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Austria	Articolo 33 bis, paragrafo 1 bis AT-TMA «Cinque anni dopo **la fine del periodo di opposizione** o dopo **la decisione definitiva sull'opposizione** o dopo **la chiusura della procedura di opposizione** …»	L'inizio del periodo di utilizzo (Fristbeginn für Benutzung)	

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Benelux	Articolo 2.23 bis, paragrafo 1, BX-TMA «… cinque anni dopo **la data di completamento della procedura di registrazione** …» Articolo 2.23 bis, paragrafo 2, BX-TMA «… il periodo di cinque anni … si calcola a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere soggetto a obiezione per impedimenti assoluti o a opposizione oppure, nel caso in cui un'obiezione sia stata notificata o un'opposizione sia stata presentata, dalla data in cui una decisione che rimuove le obiezioni dell'Ufficio per impedimenti assoluti o che termina la procedura di opposizione diventa definitiva o l'opposizione è ritirata.»	**Procedimento di registrazione regolare:** data di registrazione (Inschrijvingsdatum / Date de l'enregistrement) **Procedimento di registrazione accelerato:** registrazione in via accelerata (Status van spoedinschrijving / Phase d'enregistrement accéléré)	Nella **registrazione accelerata**, il Benelux applica una procedura di opposizione post-registrazione e, pertanto, la data di completamento della procedura di registrazione è la data che appare alla voce distinta «registrazione in via accelerata».
Bulgaria	Articolo 21, paragrafo 1, BG-TMA «... entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla **data di registrazione** …»	Data di registrazione (Дата на регистрация)	

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Croazia	Articolo 20, HR-TMA «… cinque anni dalla **data di completamento della procedura di registrazione** …» Articolo 47, paragrafo 1, HR-TMA «… durante il periodo di cinque anni precedente la data di deposito della domanda o la data di rivendicazione del diritto di priorità del marchio, il marchio anteriore è stato in effettivo uso …, il marchio anteriore è **stato registrato** per non meno di cinque anni.»	Data di registrazione (Datum priznanja) (codice INID 151)	
Cipro	Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), CY-TMA «… entro un periodo di cinque anni consecutivi dalla **registrazione**…» Articolo 33, paragrafo 3, CY-TMA «Un marchio … è considerato registrato alla **data di completamento della procedura di registrazione**.»	Data di registrazione (Ημερομηνία Εγγραφής)	In **TMview**, la data pertinente **non** è la «data di registrazione» (che, secondo una precedente definizione giuridica, coincideva con la «data della domanda»). La data pertinente è spesso reperibile nella sezione «Iscrizioni», alla voce «Descrizione evento: Marchio registrato il …».

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Repubblica ceca	Articolo 13, paragrafo 1, CZ-TMA «... cinque anni dopo **la registrazione** …» Articolo 28, paragrafo 1, paragrafo 3, CZ-TMA «(1) … L'Ufficio registra il marchio nel registro indicandovi anche la data di registrazione … (3) La registrazione del marchio nel registro ha effetto dalla data di registrazione.»	Data di registrazione (Datum zápisu) (codice INID 151)	
Danimarca	Articolo 10 quater, paragrafo 1, DK-TMA «… per un periodo continuo di cinque anni a decorrere dalla **data di completamento della procedura di registrazione** …» Articolo 10 quater, paragrafo 2, lettera i), DK-TMA «La procedura di registrazione si considera completata quando un marchio **è registrato** …»	Procedura di registrazione terminata (Reg. procedure slut)	**Marchi registrati a decorrere dal 01/01/2019:** data di registrazione **Marchi registrati prima del 01/01/2019:** **se non è stata presentata opposizione:** primo giorno dopo la fine del periodo di opposizione **se è stata presentata opposizione:** (a) data in cui la decisione che pone fine al procedimento di opposizione diventa definitiva, oppure (b) data del ritiro dell'opposizione.

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Estonia	Articolo 17, paragrafo 3, EE-TMA «… cinque anni sono passati dalla **registrazione** del marchio anteriore.»	Data di registrazione (Registreerimise kuupäev)	
Finlandia	Articolo 46, FI-TMA «… il periodo di cinque anni è calcolato a decorrere dalla **data in cui non può più essere presentata opposizione al marchio** … se un'opposizione è stata presentata, dalla **data in cui una decisione che termina il procedimento di opposizione diventa definitiva** oppure **l'opposizione è ritirata**.»	**Marchi depositati a partire dal 01/05/2019, o in attesa del completamento della procedura di registrazione in data:** data di inizio del periodo di uso di cinque anni (5 vuoden käyttämisajan alkamisaika) **Marchi il cui procedimento di registrazione è stato completato prima del 01/05/2019:** (a) <u>se non è stata presentata opposizione</u>: primo giorno dopo la data alla voce «Data finale di opposizione» («Väiteajan päättymispäivä») (b) <u>se un'opposizione è stata presentata</u>: cfr. sezione «Domande, ricorsi e opposizioni relative al marchio» / «Evento: opposizione» / «Stato: chiuso» / «Data dello stato» («Tavaramerkkiin liittyvät hakemukset, valitukset, väitteet» / «Tapahtuma»: «Väite» / «Tila»: Loppuunkäsitelty' / Tapahtumapäivä)	

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Francia	Articolo R 712-23, FR-IPL «La data in cui un marchio è considerato registrato, in particolare ai fini dell'applicazione degli articoli … L. 714 5, è, per i marchi francesi, la **data del «Bollettino ufficiale della proprietà industriale" in cui la registrazione è stata pubblicata.»**	Storico / Registrazione senza modifica (Historique / Enregistrement sans modification)	

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Germania	Articolo 26, paragrafo 5, DE-TMA **Se non è stata presentata opposizione:** «… cinque anni dalla **data in cui non può più essere presentata opposizione al marchio**.» **Se è stata presentata opposizione:** «… cinque anni dalla **data in cui la decisione che pone termine al procedimento di opposizione diventa definitiva o l'opposizione è ritirata**.»	**Marchi depositati dal 14/01/2019:** inizio del periodo di tolleranza per l'uso (Beginn der Benutzungsschonfrist) **Marchi depositati prima del 14/01/2019:** (a) se non è stata presentata opposizione contro il marchio anteriore e **l'opposizione contro il MUE basato sul marchio anteriore è stata presentata prima del 14/01/2019:** data di registrazione nel registro (Tag der Eintragung im Register) (codice INID 151) (b) se non è stata presentata opposizione contro il marchio anteriore e **l'opposizione contro il MUE basato su tale marchio anteriore è stata presentata il o dopo il 14/01/2019:** primo giorno dopo la data di «Fine del periodo di opposizione» (EWT) («Ablauf der Widerspruchsfrist») (c) se è stata presentata opposizione contro il marchio anteriore: «Data di conclusione» («Abschlussdatum») nei dettagli della sezione «Procedimento di opposizione»* («Widerspruchsverfahren»)	* Cfr. la sezione «Tipo di procedura» / «Procedimento di opposizione» – «Mostra dettagli» («Verfahrensart» / «Widerspruchsverfahren» – «Details anzeigen») (linea con la voce relativa alla chiusura del procedimento di opposizione, ad es. «Procedimento di opposizione» – «Marchio cancellato in parte» («Widerspruchsverfahren» – «Marke teilweise gelöscht»)) / «Data di conclusione» («Datum des Abschlusses») Articolo 158, DE-TMA Disposizioni transitorie «… (5) Se l'uso di un marchio su cui si basa un'opposizione è contestato in un procedimento di opposizione avviato prima del 14/01/2019, si applicano l'articolo 26 e l'articolo 43, paragrafo 1, nella versione in vigore fino al 13/01/2019». Articolo 26, paragrafo 5, DE-TMA (nella versione in vigore fino al 13/01/2019): «Nella misura in cui è necessario l'uso entro cinque anni dal momento della registrazione, nei casi in cui è stata depositata un'opposizione contro la registrazione, il momento della registrazione sarà sostituito dal momento della conclusione del procedimento di

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Grecia	Articolo 28, paragrafo 1, GR-TMA: «… a condizione che il marchio anteriore **sia stato registrato** per almeno cinque anni …»	N/A	Non esiste alcuna banca dati online pubblica ufficiale sui marchi in Grecia. Le informazioni ufficiali sui marchi protetti in Grecia sono accessibili online soltanto attraverso Tmview. Le informazioni pertinenti sono reperibili in TMview alla voce «Data di registrazione».

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Ungheria	Articolo 18, paragrafo 1, HU-TMA «... entro un periodo di cinque anni dopo **la data di registrazione** …» Articolo 64, paragrafo 1, HU-TMA «**La data della decisione sulla registrazione** è la data di registrazione del marchio.» Articolo 18, paragrafo 2, HU-TMA «… nel caso di un marchio registrato con la "procedura speciale accelerata» [articolo 64 bis, paragrafo 7)], la data di registrazione è la data: a) successiva alla **scadenza del** periodo ai sensi dell'articolo 61 ter, paragrafo 1, [**periodo di opposizione di tre mesi**]; oppure b) nel caso di un'opposizione, quando **la decisione sull'opposizione diventa definitiva**.»	Data di inizio del periodo di cinque anni entro cui il marchio deve essere messo in uso (Védjegyhasználat megkezdésére nyitva álló ötéves időszak kezdő időpontja)	

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Irlanda	Articolo 16 bis, paragrafo 1, IE-TMA «… entro il periodo di cinque anni dopo **la data di completamento della procedura di registrazione** …» Articolo 45, paragrafo 5, IE-TMA «La procedura di registrazione è considerata completata **alla data di pubblicazione** ai sensi della sotto-sezione 4); e tale data viene iscritta nel registro.»	Data di pubblicazione della registrazione (Date of publication of registration)	La data pertinente è reperibile in TMview alla voce «Pubblicazione» / «Sezione di pubblicazione: registrazione» / «Data di pubblicazione» (ossia non alla voce «Data di registrazione»).
Italia	Articolo 24, paragrafo 1, IT-IPL «… entro cinque anni dalla **registrazione**».	Data registrazione	La data di registrazione pertinente è quella della registrazione **originaria** del marchio.
Lettonia	Articolo 26, LV-TMA «(1) ... entro cinque anni dal completamento della procedura di registrazione …» (2) Il periodo di cinque anni … decorre **dalla data in cui l'opposizione al marchio in questione non è più possibile** oppure, **se è stata ricevuta un'opposizione, dalla data della decisione di conclusione del procedimento di opposizione o del ritiro dell'opposizione**.»	**Marchi depositati a partire dal 06/03/2020 e quelli depositati prima di tale data e registrati a partire dal 20/09/2020:** Il primo giorno successivo alla data indicata alla voce «Data di conclusione della registrazione» (Reģ. procedūras pabeigšanas datums) (codice INID 451) **Marchi depositati prima del 06/03/2020 e registrati prima del 20/09/2020:** Data di registrazione (Reģistrācijas datums) (codice INID 151)	

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Lituania	Articolo 20, LT-TMA «… entro un periodo di cinque anni dopo la **registrazione** …»	Data di registrazione (Registracijos data) (codice INID 151)	
Malta	Articolo 26, paragrafo 1, MT-TMA «… entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla **data di completamento della procedura di registrazione** ...» Articolo 56, paragrafo 4, MT-TMA «Alla registrazione di un marchio il Controllore pubblica la registrazione nel modo previsto e rilascia al richiedente un certificato di registrazione.»	Data di registrazione (Data tar-Reġistrazzjoni) (codice INID 151)	
Polonia	Articolo 169, paragrafo 1, lettera i), PL-IPL «… per un periodo di cinque anni consecutivi dopo che **la decisione sulla concessione di un diritto di protezione è stata presa** …»	Data di concessione (Data udzielenia prawa)	

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Portogallo	Articolo 268, paragrafo 1, PT-IPL «... la registrazione termina se il marchio non è messo in effettivo uso per un periodo di cinque anni consecutivi.» Articolo 268, paragrafo 5, PT-IPL «Il periodo di cinque anni inizia a decorrere dalla **data di registrazione**.»	Data della decisione (Data do Despacho)	

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Romania	Articolo 55, paragrafo 1, lettera a), RO-TMA «…entro un periodo continuo di cinque anni calcolato a decorrere dalla **data di completamento della procedura di registrazione** …» Articolo 32, RO-TMA «(1) L'OSIM inserisce nel registro dei marchi i marchi ammessi alla registrazione per i quali sia stata completata la procedura di registrazione … La data di completamento della procedura di registrazione sarà iscritta nel registro. (2) La procedura di registrazione di un marchio si considera completata **alla data in cui la domanda di marchio ammesso alla registrazione non può più formare oggetto di opposizione o, nel caso in cui sia stata depositata un'opposizione, alla data in cui la decisione sull'opposizione è divenuta definitiva o l'opposizione è stata ritirata**.»	**Per i marchi depositati dal 13/07/2020:** Data di completamento della procedura di registrazione (Data inchidere procedura) **Per i marchi depositati prima del 13/07/2020:** Data della concessione (Data acordare)	Attuazione della nuova voce «Data di completamento della procedura di registrazione» tuttora pendente al momento dell'ultimo aggiornamento generale della presente tabella

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Slovacchia	Articolo 7 quater, paragrafo 1, SK-TMA *«… entro un periodo di cinque anni dalla **data di registrazione del marchio** …»*	Data di registrazione (Dátum zápisu) (codice INID 151)	
Slovenia	Articolo 52.b, paragrafo 1, SI-IPL «... entro cinque anni dalla **data di registrazione del marchio nel registro** ...»	Data di registrazione (Datum registracije) (codice INID 151)	

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Spagna	Articolo 39, paragrafo 1, ES-TMA «… entro un periodo di cinque anni dalla **data di registrazione** …» Articolo 39, paragrafo 2, ES-TMA «Il termine di cinque anni di cui al paragrafo precedente inizia **il giorno in cui la registrazione del marchio diventa definitiva**. Tale data viene inserita nel registro dei marchi.»	**Se l'opposizione contro la domanda di MUE è stata depositata il 14/01/2019 o successivamente:** (a) se **nessun ricorso** contro la decisione di prima istanza sulla registrazione del marchio anteriore è stato presentato: **1 mese dopo** tla data indicata nella **colonna di sinistra** «Data» («Fecha») nella sezione «Atti di trattamento» («Actos de tramitación») / «Atto eseguito» («Acto de tramitación») / «PUBLIC. CONCESION DE F. RESOL. [DATA]». (b) se è stato presentato un **ricorso** contro la decisione di prima istanza sulla registrazione del marchio anteriore, in conseguenza del quale il marchio è concesso: due mesi dopo la data indicata nella **colonna di sinistra** «Data» («Fecha») nella sezione «Atti di trattamento» («Actos de tramitación») / «Atto eseguito» («Acto de tramitación») / «PUBL. ESTIMAC. RECURSO DE FECHA [DATA]» o «PUBL. DESESTIM. RECURSO DE FECHA [DATA]» o «PUBL. INADMIS. RECURSO DE FECHA DATA]». (c) se è stato presentato un **ricorso** dinanzi al Tribunale contro la decisione di seconda istanza dell'Ufficio nazionale spagnolo (OEPM) sulla registrazione del marchio anteriore, in conseguenza del quale il marchio è concesso: a meno che l'opponente non dimostri una data successiva, **trenta giorni lavorativi successivi** alla data indicata nella sezione «Atti di trattamento» («Actos de	Sono possibili ulteriori scenari. La rispettiva parte può rivendicare e dimostrare una data di riferimento diversa, a condizione che ciò incida sull'obbligo di dimostrare l'uso effettivo.

Stato membro	Disposizioni legali pertinenti	Voce pertinente nell'estratto della banca dati ufficiale	Commenti
Svezia	Capitolo 3, articolo 2, SE TMA «… entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla **data di completamento della procedura di registrazione**.»	Data di entrata in vigore (Dag för laga kraft)	**Se non è stata presentata opposizione:** primo giorno dopo che il periodo di opposizione di tre mesi è terminato (l'informazione sul termine del periodo di opposizione è reperibile in TMview alla voce «Data finale del periodo di opposizione»). **Se è stata presentata opposizione:** la data in cui la decisione sull'opposizione è diventata definitiva.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 2 Doppia identità e

Rischio di confusione

Indice

Capitolo 1 Principi generali.....919

Capitolo 2 Raffronto fra prodotti e servizi..... 934

Capitolo 3 Pubblico di riferimento e grado di attenzione..... 1002

Capitolo 4 Comparazione di segni..... 1013

Capitolo 5 Carattere distintivo del marchio anteriore..... 1165

Capitolo 6 Altri fattori..... 1181

Capitolo 7 Valutazione globale..... 1195

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 2 Doppia identità e

Rischio di confusione

Capitolo 1

Principi generali

Indice

1 Introduzione..... 921

2 Articolo 8, paragrafo 1, RMUE..... 922

2.1 Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE — Doppia identità..... 922

2.2 Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE — Rischio di confusione..... 923

2.3 Correlazione tra gli articoli 8, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), RMUE..... 923

3 Nozione di «rischio di confusione»..... 923

3.1 Introduzione..... 923

3.2 Rischio di confusione e rischio di associazione..... 924

3.3 Rischio di confusione e carattere distintivo del marchio anteriore..... 926

3.4 Rischio di confusione: questioni di fatto e questioni di diritto..... 926

3.4.1 Fatto e diritto — Somiglianza di prodotti/servizi e segni..... 926

3.4.2 Fatto e diritto — Prove..... 927

4 Valutazione dei fattori pertinenti per stabilire il rischio di confusione..... 928

4.1 Momento rilevante..... 928

4.2 Elenco dei fattori rilevanti per la valutazione del rischio di confusione..... 929

Allegato..... 930

1 Introduzione

Il presente capitolo contiene un'introduzione e una panoramica delle nozioni di (i) doppia identità e (ii) rischio di confusione che vengono applicati in situazioni di conflitto tra marchi nei procedimenti di opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE.

I paragrafi seguenti illustrano la natura di tali nozioni e le loro basi giuridiche così come definite dalle leggi in materia e interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ([44]).

Le nozioni giuridiche di doppia identità e rischio di confusione servono a tutelare i marchi e, allo stesso tempo, a definire il loro ambito di protezione. È quindi importante tener presente quali aspetti o funzioni dei marchi meritano protezione. I marchi svolgono varie funzioni; la più importante è quella di fungere da «indicatori di origine» della provenienza commerciale dei prodotti/servizi. Questa è la loro «funzione essenziale». Nella sentenza «Canon» la CGUE ha sostenuto che:

[…] secondo una giurisprudenza costante, **la funzione essenziale del marchio consiste segnatamente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio** contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (grassetto aggiunto).

(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).

La funzione essenziale dei marchi in quanto indicatori di origine è stata sottolineata più volte ed è diventata un precetto della legislazione dell'Unione europea in materia di marchi (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 30; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 23).

Sebbene l'indicazione dell'origine sia la funzione essenziale dei marchi, essa non è l'unica. Infatti il termine «funzione essenziale» implica l'esistenza di altre funzioni. La CGUE ha accennato più volte alle altre funzioni dei marchi (16/11/2004, C-245/02, Budweiser, EU:C:2004:717, § 59; 25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 21) e le ha affrontate direttamente nella sentenza *L'Oréal*, dove rileva che le funzioni dei marchi comprendono:

[…] **non solo la funzione del marchio** consistente nel garantire al consumatore l'identità di origine del prodotto o del servizio, **ma anche le altre funzioni del marchio, segnatamente quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui si tratti, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità** (enfasi aggiunta).

(18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 58-59; 23/03/2010, C-236/08 – C-238/08, Google-Louis Vuitton, EU:C:2010:159).

[44] La CGUE, di fatto, ha fornito spesso interpretazioni degli articoli 4 e 5 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 per avvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, che, ai fini interpretativi, sono in gran parte assimilabili agli articoli 8 e 9 RMUE.

Nell'esaminare i concetti di doppia identità e rischio di confusione, il presente capitolo affronta numerosi temi che sono esaurientemente discussi nei capitoli seguenti delle direttive. È stata aggiunta una sintesi delle cause del Tribunale che riguardano in modo particolare i principi e i concetti fondamentali del rischio di confusione nell'Allegato.

2 Articolo 8, paragrafo 1, RMUE

L'articolo 8 RMUE consente al titolare di un **marchio anteriore** di opporsi, in talune situazioni, alla registrazione di domande successive di marchio dell'Unione europea. Il presente capitolo affronta la questione dell'interpretazione dei concetti di doppia identità e rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 RMUE.

Un'opposizione presentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 RMUE può fare riferimento a registrazioni o domande anteriori di marchi (articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b) RMUE) o a marchi anteriori notoriamente conosciuti (articolo 8, paragrafo 2, lettera c) RMUE) ([45]).

2.1 Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE — Doppia identità

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE disciplina le opposizioni fondate sull'identità e stabilisce che, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: 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.

La formulazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE prescrive chiaramente che sussista identità **sia** tra i segni interessati **sia** tra i prodotti/servizi in questione. Questa situazione è definita come «doppia identità». L'esistenza di una doppia identità è un **dato rilevante ai fini giuridici** da accertare attraverso un raffronto diretto dei due segni in conflitto e dei prodotti/servizi in questione ([46]). Qualora sia accertata la sussistenza della doppia identità, all'opponente non viene chiesto di dimostrare il rischio di confusione per prevalere; la protezione garantita dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE è assoluta. Ne consegue che nei casi di doppia identità non è necessario procedere a una valutazione del rischio di confusione e l'opposizione è accolta automaticamente.

45 Per ulteriori orientamenti sui marchi anteriori notoriamente conosciuti si rimanda alle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE).

46 Una guida completa sui criteri per accertare l'identità dei prodotti e servizi e dei segni è reperibile nei relativi punti delle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia Identità e rischio di confusione, capitolo 2, Comparazione dei prodotti e servizi e capitolo 4, Comparazione dei segni.

2.2 Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE — Rischio di confusione

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in seguito a opposizione, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

[…] 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 (enfasi aggiunta).

Quindi, diversamente dalle situazioni di doppia identità di cui al punto precedente, nei casi di semplice somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, o di identità di uno soltanto di questi due fattori, il titolare di un marchio anteriore può opporsi con successo alla richiesta di marchio dell'Unione europea a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) **soltanto se** sussiste il rischio di confusione.

2.3 Correlazione tra gli articoli 8, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), RMUE

Per quanto diverse, le condizioni specifiche previste dagli articoli 8, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), RMUE, sono correlate tra loro. Quindi, nelle opposizioni fondate sull'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, se l'unico impedimento rivendicato è quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ma l'identità dei segni e/o dei prodotti/servizi non può essere accertata, l'Ufficio esaminerà comunque il caso a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in base al quale devono sussistere almeno la somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi e il rischio di confusione. Si ha un caso di somiglianza quando sia i marchi sia i prodotti/servizi sono simili, ma anche quando i marchi sono identici e i prodotti/servizi sono simili o viceversa.

Analogamente, un'opposizione fondata soltanto sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che soddisfa i requisiti dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, sarà valutata sulla base di quest'ultima disposizione, senza procedere a un esame a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

3 Nozione di «rischio di confusione»

3.1 Introduzione

La valutazione del rischio di confusione è un metodo che si applica in situazioni di conflitto tra marchi nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, al Tribunale e alla Corte di giustizia, nonché nei procedimenti di contraffazione presso i tribunali dell'Unione

europea. Tuttavia, né il RMUE né la direttiva 2015/2436 ([47]) contengono una definizione del rischio di confusione, né indicano con precisione a cosa la «confusione» sia riferita.

Come spiegato più avanti, secondo quella che da qualche tempo è la giurisprudenza consolidata, la nozione di rischio di confusione si riferisce sostanzialmente alle situazioni in cui:

1. il pubblico confonde direttamente i marchi in conflitto, ossia ne confonde uno con l'altro;
2. il pubblico crea un'associazione tra i marchi in conflitto e presume che i prodotti/servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro (rischio di associazione).

Queste due situazioni sono esaminate ampiamente più avanti (cfr. il punto 3.2 che segue). Il semplice fatto che la percezione di un marchio posteriore faccia venire in mente un marchio anteriore non costituisce un rischio di confusione.

La CGUE ha affermato altresì il principio che «i marchi che hanno un elevato carattere distintivo godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore» (cfr. il punto 3.3 che segue).

Infine, la nozione di rischio di confusione così come è stata definita dalla CGUE va considerata come un concetto giuridico piuttosto che come una valutazione puramente empirica o fattuale, sebbene l'analisi richieda di tener conto di alcuni aspetti del comportamento cognitivo dei consumatori e delle loro abitudini di acquisto (cfr. il punto 3.4 che segue).

3.2 Rischio di confusione e rischio di associazione

La Corte di giustizia ha esaminato ampiamente il rischio di confusione nella causa «*Sabèl*» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528). Le norme della direttiva equivalenti ([48]alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l'ottavo considerando del RMUE indicano chiaramente che il rischio di confusione si riferisce alla confusione sull'origine dei prodotti/servizi; alla CGUE è stato tuttavia chiesto di considerare cosa ciò significhi esattamente, data l'esistenza di pareri contrapposti sul significato di «rischio di confusione» e «rischio di associazione», nonché sul rapporto tra queste due nozioni, entrambe citate nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Era necessario risolvere tale questione perché secondo alcune opinioni il rischio di associazione era più ampio del rischio di confusione, visto che potrebbe comprendere situazioni in cui un marchio posteriore fa venire in mente un marchio anteriore, ma il consumatore non ritiene che i prodotti/servizi abbiano la stessa origine ([49]). In sostanza, la questione oggetto della causa «Sabèl» era se la dicitura «il rischio di confusione include il rischio di associazione» significhi che il «rischio di confusione»

47 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.
48 Articoli 4 e 5 della direttiva 2008/95/CE e articoli 5 e 10 della direttiva 2015/2436.
49 La nozione deriva dalla giurisprudenza del Benelux ed è stata applicata, tra l'altro, ai marchi privi di notorietà.

potrebbe comprendere un caso di associazione tra marchi che non hanno dato adito a confusione quanto alla loro origine.

La Corte di giustizia ha affermato che il rischio di associazione **non costituisce un'alternativa** al rischio di confusione, ma serve soltanto a definirne l'ambito. Si può pertanto affermare che un rischio di confusione sussiste soltanto se esiste confusione in merito all'origine.

Nella sentenza «Canon» (punti 29-30) la Corte di giustizia ha precisato l'ambito della confusione in merito all'origine laddove rileva che:

Costituisce perciò un rischio di confusione [...] la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengono **dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro** […] l'esistenza di un tale rischio è esclusa se non risulta che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro (enfasi aggiunta).

Come osservato in precedenza, il rischio di confusione riguarda la confusione per quanto concerne l'origine commerciale, incluse le imprese economicamente legate tra loro. Ciò che rileva è che il pubblico pensi che il **controllo** dei prodotti o servizi in questione sia nelle mani di una singola impresa. La CGUE non ha interpretato le «**imprese economicamente legate tra loro**» nel contesto del rischio di confusione, bensì in relazione alla libera circolazione di prodotti/servizi. Nella sentenza «Ideal Standard» la Corte di giustizia osserva:

[…] Vi rientrano diverse situazioni: prodotti distribuiti dalla stessa impresa o su licenza della stessa ovvero da una società capogruppo o da una sua controllata ovvero ancora da un concessionario esclusivo.

[…] In tutti questi casi vi è un controllo effettuato dalla stessa entità: il gruppo di società, nel caso di prodotti distribuiti da una consociata; il fabbricante, nel caso di prodotti posti in commercio dal concessionario; il licenziante se si tratta di prodotti smerciati da un licenziatario. Nell'ipotesi della licenza, il concedente ha la possibilità di controllare la qualità dei prodotti del licenziatario inserendo nel contratto clausole che impongano il rispetto delle sue istruzioni e gli conferiscano la facoltà di sincerarsene. La provenienza che il marchio è volto a garantire è la medesima: essa non è definita dal fabbricante bensì dal centro di gestione della produzione.

(22/06/1994, C-9/93, Ideal Standard, EU:C:1994:261, § 34, 37).

Ne consegue che, quando il consumatore ritiene che i prodotti o servizi siano smerciati sotto il controllo del titolare del marchio, si presume che sussistano rapporti economici. L'esistenza di tale controllo è presunta nei casi di imprese appartenenti allo stesso gruppo e quando vi siano accordi di licenza, merchandising o distribuzione, nonché in tutte le altre situazioni in cui il consumatore ritiene che l'utilizzo del marchio sia normalmente possibile soltanto con il consenso del titolare del marchio stesso.

Pertanto il rischio di confusione riguarda le situazioni nelle quali:

1. il consumatore confonde direttamente i marchi stessi, oppure;

2. il consumatore crea un collegamento tra i segni in conflitto e presume che i prodotti/servizi designati dal marchio provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro.

Non sussiste pertanto rischio di confusione se la percezione del marchio posteriore semplicemente richiama alla mente un marchio anteriore, ma il consumatore non presume che l'origine commerciale sia la stessa, pertanto questo collegamento non costituisce un rischio di confusione, nonostante la somiglianza fra i segni ([50]).

3.3 Rischio di confusione e carattere distintivo del marchio anteriore

La CGUE ha sostenuto che il carattere distintivo del marchio anteriore è un elemento importante da prendere in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione dato che:

- il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio precedente (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24);
- i marchi che hanno un elevato carattere distintivo godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18);
- diversamente, l'ambito della tutela dei marchi con un basso carattere distintivo è più ristretto.

Sulla base di tali conclusioni il carattere distintivo del marchio precedente può costituire un fattore decisivo per affermare l'esistenza del rischio di confusione quando la somiglianza tra i segni e/o i prodotti e i servizi è tenue (dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Il fatto che il carattere distintivo del marchio anteriore sia basso può costituire un fattore che depone a sfavore del rischio di confusione.

3.4 Rischio di confusione: questioni di fatto e questioni di diritto

La nozione di «rischio di confusione» è un concetto giuridico, più che una mera analisi oggettiva delle valutazioni razionali e delle preferenze emotive che ispirano il comportamento cognitivo dei consumatori e le loro abitudini di acquisto. Pertanto la valutazione del rischio di confusione dipende sia da questioni giuridiche **sia** da fatti

3.4.1 Fatto e diritto — Somiglianza di prodotti/servizi e segni

Individuare i fattori rilevanti per accertare il rischio di confusione e la loro eventuale esistenza è una questione di diritto, nel senso che la presenza di tali fattori è stabilita

[50] Anche se una situazione di tal genere potrebbe trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di un marchio anteriore, o essere pregiudizievole per uno di essi, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà, articolo 8, paragrafo 5, RMUE).

sulla base della legislazione pertinente, ossia il regolamento sul marchio dell'Unione europea e la giurisprudenza in materia.

Ad esempio, in base all'articolo 8, paragrafo 1, RMUE l'identità/somiglianza di prodotti/servizi è una condizione per il rischio di confusione. Anche l'identificazione dei fattori rilevanti ai fini della valutazione del rispetto di questa condizione è inerente al diritto.

La CGUE ha individuato i seguenti fattori per accertare la somiglianza di determinati prodotti/servizi:

- la loro natura,
- la loro destinazione,
- il loro impiego,
- la loro eventuale complementarietà,
- la loro eventuale concorrenzialità o interscambiabilità,
- i loro canali di distribuzione/punti di vendita,
- il loro pubblico rilevante,
- la loro origine abituale.

(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).

Tutti questi fattori sono nozioni giuridiche, e determinare i criteri per valutarli è anch'essa una **questione di diritto**. È, invece, una **questione di fatto** se e in quale misura i criteri giuridici per la determinazione, ad esempio, della «natura» siano soddisfatti in un determinato caso.

Ad esempio, «Oli e grassi commestibili» e «Oli e grassi lubrificanti derivati dal petrolio» non hanno la stessa natura, pur essendo entrambi a base di grassi. I primi sono utilizzati per cucinare pietanze destinate all'alimentazione umana, i secondi per lubrificare macchinari. Considerare se la «natura» sia un fattore rilevante ai fini dell'analisi della somiglianza di prodotti/servizi è una questione di **diritto**. Comunque, è una questione di **fatto**accertare che gli oli e i grassi commestibili sono usati nella preparazione di alimenti per il consumo umano e che gli oli e i lubrificanti sono usati nei macchinari.

Analogamente, quando si tratta di confrontare segni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUEl'identità/somiglianza dei segni è una condizione per il rischio di confusione. È una **questione di diritto** che una coincidenza concettuale tra segni possa renderli simili ai fini del RMUE, ma è una **questione di fatto**, ad esempio, che la parola «fghryz» non ha alcun significato per il pubblico spagnolo.

3.4.2 Fatto e diritto — Prove

Nei procedimenti di opposizione le parti devono addurre e, se necessario, provare i fatti a sostegno delle proprie argomentazioni, come previsto dall'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, in base al quale, nei procedimenti di opposizione, l'esame dei fatti da parte dell'Ufficio si limita ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti e alle loro richieste.

Spetta perciò all'opponente stabilire i fatti su cui si fonda la rivendicazione della somiglianza e produrre prove a sostegno. Ad esempio, quando si confronti *ghisa*

resistente all'usura con gli *impianti medici*, non spetta all'Ufficio rispondere alla domanda se la *ghisa resistente all'usura* sia utilizzata negli *impianti medici*; è bensì l'opponente a doverlo dimostrare, posto che un tale utilizzo appare improbabile (14/05/2002, R 684/2000-4, Tinox / TINOX).

L'ammissione di nozioni giuridici da parte del richiedente è irrilevante e non esonera l'Ufficio dal dover analizzare tali nozioni e decidere in merito. Ciò non è in contrasto con l'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, che è vincolante per l'Ufficio **soltanto** per quanto riguarda i fatti, le prove e gli argomenti e non comprende anche la loro valutazione sotto il profilo giuridico. Le parti possono quindi essere d'accordo su quali fatti siano stati provati e quali no, ma non possono decidere se essi siano sufficienti per stabilire le rispettive nozioni giuridiche, come la somiglianza di prodotti/servizi, la somiglianza di segni e il rischio di confusione.

L'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, non impedisce all'Ufficio di prendere in considerazione, di propria iniziativa, fatti che sono già noti o ben conosciuti o che possono essere appresi da fonti pubblicamente accessibili, ad esempio il fatto che PICASSO sarà riconosciuto dai consumatori dell'Unione europea come un famoso pittore spagnolo (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189; 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25). L'Ufficio non può, invece, citare *ex officio* fatti o argomenti nuovi (ad esempio notorietà o grado di conoscenza del marchio anteriore).

Inoltre, sebbene taluni marchi siano utilizzati talvolta nella vita quotidiana come termini generici per indicare i prodotti e i servizi designati, l'Ufficio non deve mai considerare tale circostanza come un dato di fatto. In altre parole, i marchi non devono mai essere citati (o interpretati) come se fossero un termine generico o una categoria di prodotti o servizi. Ad esempio, il fatto che nella vita quotidiana una parte del pubblico usi il nome «X» quando parla di yoghurt (laddove «X» sta per un marchio di yoghurt) non deve indurre a utilizzare «X» come un termine generico per indicare lo yoghurt.

4 Valutazione dei fattori pertinenti per stabilire il rischio di confusione

4.1 Momento rilevante

Il momento rilevante ai fini della valutazione del rischio di confusione è la data in cui viene adottata la decisione di opposizione.

Se l'opponente rivendica il «carattere distintivo accresciuto» di un marchio anteriore, le relative condizioni devono essere soddisfatte prima della data di presentazione della domanda di marchio oppure alla data stessa (o all'eventuale data di priorità) e devono essere soddisfatte anche al momento in cui viene presa la decisione. È prassi dell'Ufficio presupporre che tale condizione sia soddisfatta, anche in caso di indicazioni in senso contrario.

Se il richiedente del marchio dell'Unione europea adduce a sua difesa un ridotto ambito di protezione (debolezza) del marchio anteriore, è rilevante soltanto la data della decisione.

4.2 Elenco dei fattori rilevanti per la valutazione del rischio di confusione

Il rischio di confusione è valutato nelle seguenti fasi, tenendo conto di molteplici fattori:

- comparazione dei prodotti e servizi;
- pubblico di riferimento e grado di attenzione;
- comparazione dei segni;
- carattere distintivo del marchio anteriore;
- altri fattori;
- valutazione globale del rischio di confusione.

A ciascuno dei suddetti fattori è dedicato un capitolo delle Direttive.

Allegato

Principi generali tratti dalla giurisprudenza (quelle che seguono non sono citazioni letterali)

11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528
• Il rischio di confusione deve essere oggetto di una valutazione globale che tenga in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso in specie (punto 22). • La valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori, segnatamente dalla notorietà del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal livello di somiglianza tra i segni e i prodotti (punto 22). • La valutazione globale della somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi in questione deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti (punto 23). • Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (punto 23). • Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (punto 24). • Non è escluso che la somiglianza concettuale derivante dal fatto che due marchi utilizzino immagini concordanti nel loro contenuto semantico possa creare rischio di confusione nel caso in cui il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare (punto 24). • Tuttavia, nei casi in cui il marchio anteriore non gode di una particolare notorietà presso il pubblico e consiste in una figura che presenta pochi elementi di fantasia, la semplice somiglianza concettuale tra i due marchi non è sufficiente per generare un rischio di confusione (punto 25). • La nozione di rischio di associazione non costituisce un'alternativa al rischio di confusione, bensì serve a precisarne l'estensione (punto 18). • La mera associazione tra due marchi che può essere operata dal pubblico per effetto della concordanza del loro contenuto semantico non è di per sé sufficiente per ritenere che sussista un rischio di confusione (punto 26).
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442

• Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (punto 29). • Per contro, l'esistenza di un tale rischio è esclusa se non risulta che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa (o da imprese economicamente legate tra loro) (punto 30). • Per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano tali prodotti o servizi (punto 23). • Questi fattori includono, tra l'altro, la loro natura, lo scopo per cui sono utilizzati (la traduzione di «utilizzatori finali» nella versione ufficiale in lingua inglese non è corretta) e le loro modalità di utilizzo, nonché la loro concorrenzialità o complementarità (punto 23). • La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, la somiglianza dei marchi e dei prodotti o servizi. Un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (punto 17). • I marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (punto 18). • Può esservi motivo di negare la registrazione di un marchio, nonostante il minor grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati, se la somiglianza dei marchi è grande e grande è il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà (punto 19). • Il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione (punto 24). • Può sussistere un rischio di confusione anche qualora, per il pubblico, i prodotti e i servizi abbiano luoghi di produzione diversi (punto 30).
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323

- Il livello di attenzione del consumatore medio, che si ritiene sia ragionevolmente informato, attento e avveduto, può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi in questione (punto 26).
- Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (punto 26).
- Al fine di valutare l'importanza attribuita al grado di somiglianza visuale, uditiva e concettuale tra i segni, è opportuno tenere conto della categoria dei prodotti o dei servizi interessati e del modo in cui sono messi in commercio (punto 27).
- Non si può escludere che la somiglianza fonetica dei marchi possa creare un rischio di confusione (punto 28).
- Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, occorre effettuare una valutazione globale della maggiore o minore capacità del marchio di identificare i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata (punto 22).
- Nell'effettuare tale valutazione, occorre considerare in particolare le qualità intrinseche del marchio, compreso il fatto che esso sia o meno privo di un elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato; la quota di mercato detenuta dal marchio; l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso del marchio; l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo; la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da una determinata impresa grazie al marchio e le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali (punto 23).
- Non si può indicare in generale, ad esempio facendo ricorso a determinate percentuali relative al grado di notorietà del marchio negli ambienti interessati, quando un marchio abbia un forte carattere distintivo (punto 24).

22/06/2000, C-425/98, Marca, EU:C:2000:339

- La notorietà di un marchio non permette di presumere l'esistenza di un rischio di confusione per il solo fatto che esiste un rischio di associazione in senso stretto (punto 41).
- L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE non può essere interpretato nel senso che:
  - quando un marchio possiede un carattere distintivo particolare, intrinsecamente oppure grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico, e
  - quando un terzo, senza il consenso del titolare del marchio, usa nel commercio, per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è registrato, un segno che assomiglia a tal punto al marchio da poter essere associato a quest'ultimo,

il diritto esclusivo del titolare del marchio consente a questi di vietare l'uso del segno qualora il carattere distintivo del marchio sia tale da non escludere che la detta associazione possa creare confusione (punto 42).

06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594

- Può sussistere un rischio di confusione per il pubblico, in caso di identità dei prodotti o dei servizi, quando il segno controverso è costituito dalla giustapposizione, da un lato, della denominazione dell'impresa del terzo e, dall'altro, del marchio registrato, dotato di normale capacità distintiva, e quando quest'ultimo, pur senza determinare da solo l'impressione complessiva del segno composto, conserva nell'ambito dello stesso una posizione distintiva autonoma (punto 37).

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 2 Doppia identità e

Rischio di confusione

Capitolo 2 Raffronto fra prodotti e

servizi

Indice

1 Introduzione..... 938
1.1 Rilevanza..... 938
1.2 Classificazione di Nizza: un punto di partenza.....939
1.2.1 La sua natura di strumento di classificazione.....939
1.2.2 Struttura e metodologia..... 940
1.2.3 Conclusioni da trarre dalla struttura della classificazione di Nizza.....940
1.2.4 Modifiche alla classificazione di prodotti/servizi..... 941
1.3 Lo strumento Similarity per il raffronto fra prodotti e servizi.....942
1.4 Definizione di prodotti e servizi (terminologia)..... 942
1.4.1 Prodotti (merci).....942
1.4.2 Servizi.....943
1.4.3 Prodotti..... 943
1.5 Determinazione dei prodotti/servizi.....944
1.5.1 Corretta definizione letterale.....944
1.5.2 Portata di prodotti/servizi a confronto.....945
1.6 Approccio obiettivo.....951
1.7 Motivazione.....951
2 Identità..... 952
2.1 Principi generali.....952
2.2 Termini identici o sinonimi..... 952
2.3 Termini inclusi nell'indicazione generale o in una categoria ampia.....954
2.3.1 Il marchio anteriore comprende i prodotti/servizi del marchio contestato.....954
2.3.2 Il marchio contestato comprende i prodotti/servizi del marchio anteriore.....955
2.4 Sovrapposizione.....956
2.5 Pratica sull'uso di indicazioni generali dei titoli delle classi.....958
3 Somiglianza di prodotti e servizi..... 960
3.1 Principi generali.....960
3.1.1 Fattori di somiglianza.....960
3.1.2 Definizione dei fattori rilevanti.....961
3.2 I fattori specifici di somiglianza.....962
3.2.1 Natura.....962
3.2.2 Destinazione.....965
3.2.3 Modalità d'uso..... 965
3.2.4 Complementarità..... 966
3.2.5 In concorrenza.....973

3.2.6 Canale di distribuzione....973
3.2.7 Pubblico di riferimento....974
3.2.8 Origine abituale (produttore/fornitore)....975
3.3 Relazione tra fattori diversi....978
3.3.1 Interrelazione tra fattori....978
3.3.2 Importanza di ciascun fattore....978
3.3.3 Diversi tipi di confronti: prodotti vs prodotti, servizi vs servizi e prodotti vs servizi....979
3.3.4 Grado di somiglianza....980
4 Allegato I: domande specifiche per quanto riguarda la somiglianza di prodotti e servizi....981
4.1 Parti, componenti e accessori....981
4.2 Materie prime e semilavorati....982
4.3 Accessori....982
4.4 Servizi di installazione, manutenzione e riparazione....983
4.5 Servizi di consulenza e di informazione....984
4.6 Noleggio e leasing....985
4.6.1 Noleggio/leasing vs relativi servizi....985
4.6.2 Noleggio/leasing vs prodotti....985
4.7 Esempi di termini poco chiari e imprecisi....986
5 Allegato II: settori specifici....987
5.1 Prodotti chimici, farmaceutici e cosmetici....987
5.1.1 Prodotti chimici (Classe 1) contro prodotti chimici (Classi 3 e 5)....987
5.1.2 Prodotti farmaceutici contro prodotti farmaceutici....987
5.1.3 Prodotti farmaceutici contro cosmetici....988
5.2 Industria automobilistica....988
5.3 Settore della moda e tessile....989
5.3.1 Materie prime o semilavorate contro prodotti finiti....989
5.3.2 Prodotti tessili (Classe 24) vs articoli di abbigliamento (Classe 25)....990
5.3.3 Accessori moda....990
5.4 Prodotti alimentari, bevande e servizi di ristorazione....991
5.4.1 Alimenti....991
5.4.2 Ingredienti di cibi preparati....991
5.4.3 Bevande analcoliche (Classe 32) vs bevande alcoliche (escluse le birre) (Classe 33)....992
5.4.4 Fornitura di cibo e bevande vs cibo e bevande....993
5.5 Servizi per sostenere altre imprese....994
5.6 Servizi di vendita al dettaglio....996
5.6.1 Servizi di vendita al dettaglio contro qualsiasi prodotto....997

5.6.2 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti vs prodotti....997
5.6.3 Servizi di vendita al dettaglio contro servizi di vendita al dettaglio o servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici.... 998
5.6.4 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti specifici....999
5.6.5 Servizi ai quali si applicano gli stessi principi.... 999
5.6.6 Servizi ai quali non si applicano gli stessi principi.... 999
5.7 Trasporti, imballaggio e deposito.... 1000
5.8 Tecnologia dell'informazione.... 1000
5.8.1 Software contro apparecchi/servizi che utilizzano software.... 1000
5.8.2 Software specifici contro software specifici.... 1000
5.8.3 Attrezzature di comunicazione, computer e software (Classe 9) vs servizi di telecomunicazione (Classe 38)....1001

1 Introduzione

1.1 Rilevanza

Il raffronto fra prodotti e servizi è rilevante principalmente per la valutazione di identità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, e per il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Una delle principali condizioni per l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, è l'identità di prodotti/servizi, mentre l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, esige l'identità o la somiglianza di prodotti/servizi. Di conseguenza, se tutti i prodotti/servizi sono considerati dissimili, una delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, non è soddisfatta e l'opposizione deve essere respinta senza affrontare le restanti sezioni della decisione ([51].

I criteri per la valutazione dell'identità o della somiglianza potrebbero essere importanti anche qualora sia stata richiesta la prova dell'uso e la prova debba essere valutata per concludere se l'opponente ha dimostrato l'uso per i prodotti/servizi registrati. In particolare, è importante determinare se i prodotti e i servizi per i quali è stato utilizzato il marchio appartengono alla categoria dei prodotti e servizi per i quali è stato registrato il marchio, in quanto ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE, la prova dell'uso per un prodotto o un servizio che è solo simile al prodotto o servizio registrato non dimostra l'uso per il prodotto o servizio registrato (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso).

Analogamente, la prova dell'uso di prodotti/servizi potrebbe anche essere rilevante in sede di esame di una dichiarazione di carattere distintivo accresciuto. In questi casi è spesso necessario esaminare se il carattere distintivo accresciuto riguarda prodotti/servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato e che sono rilevanti per il caso specifico, vale a dire che sono stati considerati identici o simili ai prodotti/servizi del marchio dell'Unione europea impugnato (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e Rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore).

Inoltre l'esito del raffronto fra prodotti e servizi svolge un ruolo importante nella definizione della parte di pubblico per il quale viene analizzato un rischio di confusione, perché il pubblico di riferimento è quello dei prodotti/servizi che risultano identici o simili (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e Rischio di confusione, capitolo 3, Pubblico di riferimento e grado di attenzione).

Il confronto fra prodotti e servizi può anche essere rilevante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, il quale esige l'identità o l'affinità o l'equivalenza in termini commerciali di prodotti e servizi [cfr. le Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio (articolo 8, paragrafo 3, RMUE)], nonché ai sensi delle disposizioni applicabili del diritto nazionale

[51] Analogamente, il raffronto fra prodotti e servizi è rilevante nei procedimenti di nullità, dal momento che ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE, un marchio dell'Unione europea registrato è dichiarato nullo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, RMUE.

di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, poiché l'identità o la somiglianza dei prodotti/servizi spesso costituisce una condizione in base alla quale può essere vietato l'uso di un marchio successivo [cfr. le Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 4, Marchi non registrati e altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale (articolo 8, paragrafo 4, RMUE)]. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, , il grado di somiglianza o dissomiglianza fra i prodotti/servizi è un fattore di cui tenere conto al momento di stabilire se il consumatore percepirà o meno un legame fra i marchi. I prodotti/servizi, ad esempio, possono essere così palesemente diversi che è improbabile che l'uso del marchio posteriore sui prodotti/servizi impugnati riporti alla mente del pubblico di riferimento il marchio anteriore (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE)].

1.2 Classificazione di Nizza: un punto di partenza

L'articolo 33, paragrafo 1, RMUE, prescrive che i prodotti/servizi da porre a raffronto siano classificati in base alla classificazione di Nizza. Attualmente la classificazione di Nizza è costituita da 34 classi (1-34) per i prodotti e 11 classi (35-45) per i servizi.

1.2.1 La sua natura di strumento di classificazione

La classificazione di Nizza è stata istituita con l'obiettivo di armonizzare le prassi di classificazione nazionali. La sua prima edizione è entrata in vigore nel 1961. Sebbene abbia subito diverse revisioni, talvolta non è al passo con i rapidi cambiamenti determinati dallo sviluppo di nuovi prodotti sul mercato. Inoltre, la definizione letterale dei titoli è talvolta poco chiara e imprecisa.

La classificazione di Nizza serve esclusivamente a fini amministrativi e, in quanto tale, non può essere l'unico elemento in base al quale giungere alla conclusione che prodotti e servizi sono simili.

Conformemente all'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, la circostanza che i prodotti/servizi siano elencati nella stessa classe della classificazione di Nizza non costituisce, di per sé, un indice di somiglianza.

Esempi

- *Gli animali vivi* sono dissimili dai *fiori* (Classe 31).
- *La pubblicità* è dissimile dai *lavori di ufficio* (Classe 35).

Il fatto che due specifici prodotti/servizi rientrino nella medesima indicazione generale di un titolo di classe non li rende simili di per sé, né tanto meno identici: *automobili* e *biciclette*, sebbene entrambi i prodotti rientrino nell'indicazione generale di *veicoli* della Classe 12, sono considerati dissimili.

Inoltre i prodotti/servizi elencati in classi diverse non sono necessariamente considerati dissimili (16/12/2008, T-259/06, Manso de Velasco, EU:T:2008:575, § 30-31).

Esempi

- *Estratti di carne* (Classe 29) è simile a *spezie* (Classe 30).
- *Organizzazione di viaggi* (Classe 39) è simile ad *alloggi temporanei* (Classe 43).

1.2.2 Struttura e metodologia

La classificazione può essere uno strumento utile a identificare le caratteristiche comuni di taluni prodotti/servizi.

Molte classi della classificazione di Nizza sono strutturate in base a criteri quali la funzione, la composizione e/o la destinazione d'uso, che possono essere rilevanti nel raffronto fra prodotti/servizi. Ad esempio:

- La Classe 1 comprende prodotti chimici basati principalmente sulle loro proprietà chimiche (natura), piuttosto che sulla loro applicazione specifica. Al contrario, la Classe 3 comprende tutti gli elementi, siano essi preparati per la pulizia o per l'igiene personale o da toilette. Sebbene, per la loro natura, possano essere anche classificati come prodotti chimici, è lo scopo specifico cui sono destinati che permette di fare una distinzione e quindi di applicare una diversa classificazione.
- Analogamente, è per la loro natura che la maggior parte degli articoli in cuoio è classificata nella Classe 18, mentre gli abiti in pelle rientrano nella Classe 25 in quanto servono a uno scopo ben preciso, vale a dire per essere indossati da persone per proteggersi dalle intemperie.

1.2.3 Conclusioni da trarre dalla struttura della classificazione di Nizza

La struttura dei titoli delle classi non è uniforme e non segue la stessa logica. Alcune classi consistono solo di un'indicazione generale che per sua definizione comprende già quasi tutti i prodotti/servizi inclusi in tale classe (Classe 15 *strumenti musicali*; Classe 38 *telecomunicazioni*). Altre includono molte indicazioni generali, alcune piuttosto ampie e altre molto specifiche. Ad esempio, il titolo della Classe 9 comprende più di 30 termini, che spaziano da *apparecchi e strumenti scientifici* a *estintori.*

Eccezionalmente, vi sono titoli di classi contenenti indicazioni generali che includono un'altra indicazione generale e sono quindi identici.

Esempio: *materiale per medicazioni* nella Classe 5 comprende *cerotti* nella Classe 5.

Altre indicazioni specifiche nel titolo di una classe sono menzionate solo per chiarire che non appartengono a un'altra classe.

Esempio: gli *adesivi utilizzati nell'industria* rientrano nei *prodotti chimici destinati all'industria* nella Classe 1. L'indicazione serve principalmente per distinguerli dagli adesivi classificati nella Classe 16, che sono per la cartoleria o per uso domestico.

Per trarre una conclusione: la classificazione di Nizza fornisce indicazioni da poter utilizzare nella valutazione dell'identità o della somiglianza di prodotti/servizi. Tuttavia la sua struttura e il suo contenuto non sono coerenti. Pertanto ogni titolo o termine specifico deve essere analizzato in base alla specifica classe nel quale è classificato. Come già detto in precedenza, la classificazione di Nizza serve principalmente a classificare prodotti/servizi a scopi amministrativi e non è decisiva per il loro raffronto.

Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta che, sebbene la classificazione di Nizza sia stata adottata a fini esclusivamente amministrativi, le note esplicative sulle diverse classi di tale classificazione sono rilevanti per determinare la natura e la finalità dei prodotti e servizi in questione. In particolare, se la descrizione dei prodotti o dei servizi per i quali un marchio viene registrato è così generica da poter contemplare prodotti o servizi molto diversi, è possibile tenere conto, ai fini dell'interpretazione o come indicazione precisa della designazione dei prodotti o dei servizi, delle classi nella classificazione scelte dal richiedente il marchio (06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 35).

Tuttavia, qualora la specificazione per cui un marchio viene registrato designi già chiaramente prodotti/servizi specifici, tale formulazione deve essere presa in considerazione ed è decisiva nel determinare l'ambito della protezione. Ciò vale anche se la specificazione designa prodotti/servizi che rientrerebbero correttamente in una classe diversa da quella in cui sono stati registrati (cfr., in tal senso, 06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 45).

Ad esempio, se il termine generale *tè* è stato registrato nella Classe 5, occorre prendere in considerazione il numero della classe scelta per determinare l'esatto ambito della protezione: il *tè* in questa classe può essere considerato solo *tè per uso medico* poiché il tè ordinario appartiene alla Classe 30. Tuttavia, se il termine specifico *tè medicinale* è stato registrato nella Classe 30, l'ambito della protezione di tale termine continuerà a essere esattamente quello del suo significato abituale, vale a dire *tè per scopi medicinali*, anche se tali prodotti appartengono correttamente alla Classe 5.

1.2.4 Modifiche alla classificazione di prodotti/servizi

Normalmente, a ogni revisione della classificazione di Nizza si apportano modifiche alla classificazione di prodotti/servizi (in particolare, si trasferiscono prodotti/servizi da una classe all'altra) o si modifica il contenuto letterale dei titoli. In tali casi, l'elenco di prodotti/servizi sia del marchio anteriore che del marchio impugnato deve essere interpretato in base all'edizione della Classificazione di Nizza vigente al momento del deposito.

Esempio

- I *servizi giuridici* sono stati trasferiti dalla Classe 42 alla Classe 45 con l'8ª edizione della classificazione di Nizza. La natura di tali servizi non è cambiata.
- I *distributori automatici* sono stati trasferiti dalla Classe 9 alla Classe 7 nella 10ª edizione della classificazione di Nizza, poiché un distributore automatico è fondamentalmente un apparecchio motorizzato e, in quanto tale, è stato ritenuto più opportuno inserirlo nella Classe 7 insieme ad altri macchinari. Tuttavia, poiché la natura di tali prodotti non è cambiata, i *distributori automatici* classificati in diverse classi a causa delle diverse date di deposito delle rispettive domande, sono considerati identici.

1.3 Lo strumento Similarity per il raffronto fra prodotti e servizi

Lo strumento Similarity per il raffronto di prodotti e servizi è uno strumento di ricerca che supporta gli esaminatori e gli utenti dell'EUIPO nella valutazione della somiglianza di prodotti e servizi. Esso serve per armonizzare la pratica sulla valutazione della somiglianza di prodotti e servizi e garantire la coerenza delle decisioni, e deve essere seguito dagli esaminatori.

Lo strumento Similarity si basa sul raffronto tra determinate coppie di prodotti e servizi. Una «coppia» raffronta due «termini». Un «termine» è costituito da un numero di classe della classificazione di Nizza (1-45) e da un elemento testuale, vale a dire un determinato prodotto o servizio (comprese categorie generali di prodotti e servizi, come ad esempio «articoli di abbigliamento» o «educazione»). I possibili risultati della ricerca sono cinque: identità, elevato grado di somiglianza, somiglianza, basso grado di somiglianza e dissomiglianza. Per ciascuno dei gradi di somiglianza lo strumento indica quali criteri portano a ciascun risultato.

Lo strumento Similarity è in continuo aggiornamento e, all'occorrenza, viene modificato in modo da creare una fonte di riferimento completa e affidabile.

Poiché lo strumento dà risposte a raffronti specifici, le Direttive si concentrano sulla definizione dei principi generali e sulla loro applicazione nella pratica.

1.4 Definizione di prodotti e servizi (terminologia)

Il RMUE non dà una definizione di prodotti e servizi. Sebbene la classificazione di Nizza fornisca alcune spiegazioni generali in tal senso nelle sue osservazioni introduttive, essa si astiene dal fissare chiaramente dei criteri per distinguere fra prodotti e servizi.

1.4.1 Prodotti (merci)

In linea di massima, il termine «prodotti» si riferisce a un qualsiasi tipo di articolo che può essere oggetto di scambi commerciali. I prodotti comprendono materie prime (materie plastiche allo stato grezzo nella Classe 1), prodotti semilavorati (materie plastiche in forma estrusa per uso nella produzione nella Classe 17) e prodotti finiti (recipienti in plastica per uso domestico nella Classe 21). Essi includono prodotti naturali e lavorati, come ad esempio i prodotti agricoli della Classe 31 e le macchine e le macchine-utensili della Classe 7.

Tuttavia talvolta non è chiaro se i prodotti comprendono solo i prodotti fisici tangibili contrariamente ai servizi, che sono intangibili. La definizione e quindi la portata della protezione sono particolarmente importanti quando si tratta di «prodotti» come ad esempio «l'energia elettrica», che sono intangibili. A questa domanda si risponde già durante l'esame sulla classificazione e di solito essa non rappresenta alcun problema per il raffronto fra prodotti e servizi.

1.4.2 Servizi

Un servizio è qualsiasi attività o vantaggio, che una parte può offrire a un'altra, che è intangibile e non comporta il trasferimento della proprietà di alcun oggetto fisico. A differenza dei prodotti, un servizio è **sempre** immateriale.

Soprattutto, i servizi comprendono le attività economiche fornite a **terzi**.

- Fare pubblicità ai propri prodotti non significa fornire un servizio, mentre gestire un'agenzia pubblicitaria (progettare campagne pubblicitarie per terzi) equivale a fornire un servizio. Analogamente, l'*allestimento di vetrine* è solo un servizio se fornito a terzi, ma non quando viene eseguito nel proprio negozio.
- Vendere, immagazzinare o distribuire i propri prodotti non è un servizio. Il termine *servizi di vendita al dettaglio* è inteso a comprendere i servizi connessi all'effettiva vendita di prodotti, come ad esempio quelli che offrono al cliente l'opportunità di vedere, raffrontare o provare comodamente i prodotti. Per informazioni più dettagliate cfr. l'allegato II, punto 5.6, Servizi di vendita al dettaglio.

Un'indicazione che permette di considerare un'attività come un servizio ai sensi del diritto dei marchi è il suo valore economico indipendente, vale a dire che esso è di solito fornito in cambio di qualche forma di compensazione (monetaria). In caso contrario, potrebbe essere una mera attività accessoria fornita insieme o dopo l'acquisto di un determinato prodotto.

Esempio

- La consegna, compreso il trasporto di mobili acquistati in precedenza (o in un'azienda fisica oppure online), non è un servizio indipendente che rientra nel termine *servizi di trasporto* della Classe 39.

Tuttavia l'intenzione di ottenere un profitto non è necessariamente un criterio per definire se un'attività ha i requisiti per essere considerata un «servizio» (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 16-18). Si tratta piuttosto di sapere se il servizio ha un'area di mercato e un pubblico destinatario, piuttosto che conoscere la modalità o la forma in cui viene realizzata la compensazione.

1.4.3 Prodotti

Nel linguaggio comune il termine «prodotti» viene usato in relazione sia a prodotti (merci) che a servizi, ad esempio «prodotti finanziari» invece di «servizi finanziari». Il fatto che nel linguaggio comune dei termini siano descritti come «prodotti» è irrilevante per la loro classificazione come prodotti/servizi.

1.5 Determinazione dei prodotti/servizi

1.5.1 Corretta definizione letterale

Preliminarmente, occorre individuare la corretta definizione letterale degli elenchi di prodotti/servizi da prendere in considerazione.

1.5.1.1 Marchi dell'Unione europea

Una domanda di MUE è pubblicata in tutte le lingue ufficiali della Unione europea (articolo 147, paragrafo 1, RMUE). Analogamente, tutte le iscrizioni nel registro dei MUE vengono effettuate in tutte queste lingue (articolo 147, paragrafo 2, RMUE). Sia le domande sia le iscrizioni nel registro sono pubblicate sul Bollettino dei MUE (articolo 116, paragrafo 1, lettera a) e articolo 116, paragrafo 2, RMUE).

Nella pratica, possono occasionalmente verificarsi discrepanze tra:

- la traduzione della denominazione dell'elenco di prodotti/servizi di un MUE (domanda o registrazione) pubblicata nel Bollettino dei MUE, e
- la denominazione originale così com'è stata depositata.

Nel caso in cui vi sia una tale discrepanza, la versione definitiva dell'elenco di prodotti e servizi è:

- se la prima lingua è una delle cinque lingue dell'Ufficio, il testo nella prima lingua.
- se la prima lingua in cui è stata presentata la domanda non è una delle cinque lingue dell'Ufficio, il testo nella seconda lingua indicata dal richiedente (cfr. articolo 147, paragrafo 3, RMUE).

Quanto precede si applica a prescindere dal fatto che il marchio dell'Unione europea (o la domanda di marchio dell'Unione europea) sia il diritto anteriore o la domanda contestata.

Se in una domanda di MUE si riscontra una traduzione errata dell'elenco di prodotti e servizi che impedisce all'Ufficio di eseguire il raffronto fra prodotti e servizi coperti da tale MUE, l'elenco sarà nuovamente trasmesso al servizio di traduzione o, nei casi più evidenti, sarà direttamente modificato nel registro. L'Ufficio, nell'adottare una decisione, terrà in considerazione la traduzione corretta. Se viene riscontrata una traduzione errata in un MUE registrato, l'Ufficio chiarirà quale versione dei prodotti e servizi è quella definitiva ai fini del raffronto. A questo proposito cfr. anche le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 7.1.2 Correzione di errori e imprecisioni nelle pubblicazioni.

1.5.1.2 Marchi nazionali anteriori e registrazioni internazionali

L'elenco di prodotti e servizi dei marchi anteriori su cui si fonda l'opposizione deve essere presentato nella lingua del procedimento di opposizione (articolo 7, paragrafo 4, RDMUE). L'Ufficio non richiede una traduzione giurata e accetta traduzioni semplici,

redatte dall'opponente o dal suo rappresentante. L'Ufficio normalmente non si avvale dell'opzione di richiedere che la traduzione venga eseguita da un traduttore giurato o traduttore ufficiale ai sensi dell'articolo 26, REMUE. Se il rappresentante allega una dichiarazione attestante che la traduzione corrisponde all'originale, l'Ufficio, in linea di massima, non mette in dubbio l'esattezza della traduzione. L'altra parte può tuttavia mettere in dubbio la correttezza della traduzione durante la fase contraddittoria del procedimento (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura.)

Per le registrazioni internazionali prevale la lingua in cui è stata effettuata la registrazione internazionale (francese, inglese o spagnolo). Tuttavia, nel caso in cui la lingua del procedimento di opposizione non sia quella della registrazione internazionale, occorre fornirne una traduzione come per i marchi nazionali anteriori.

Se si riscontra una traduzione chiaramente errata nell'elenco dei prodotti e servizi coperti dal marchio nazionale o internazionale anteriore che impedisce all'Ufficio di eseguire il raffronto fra prodotti e servizi, l'opponente può essere tenuto a presentare un attestato di un traduttore giurato o ufficiale ove si dichiari che la traduzione corrisponde all'originale, ai sensi dell'articolo 26, REMUE; oppure, nei casi più evidenti, ai fini della decisione l'Ufficio può sostituire una traduzione di alcuni termini chiaramente errata con una traduzione corretta, aggiungendo a tal fine una spiegazione. Ad esempio, se il termine inglese «*bars*» nella classe 43 è tradotto in spagnolo con «*barras de cereales*» (*barrette di cereali*) si tratta chiaramente di una traduzione errata giacché tale termine non potrebbe mai rientrare nella classe 43.

1.5.2 Portata di prodotti/servizi a confronto

Il raffronto fra prodotti e servizi deve basarsi sulla loro definizione letterale, quale indicata nei rispettivi elenchi di prodotti/servizi. Qualsiasi uso effettivo o previsto non incluso nell'elenco di prodotti/servizi non è rilevante per il raffronto, dal momento che quest'ultimo fa parte della valutazione del rischio di confusione in relazione ai prodotti/servizi su cui l'opposizione si fonda e nei cui confronti è rivolta; non è una valutazione di confusione o violazione effettiva (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

Tuttavia, se la prova dell'uso del marchio anteriore è stata correttamente richiesta e le prove prodotte sono sufficienti solo per una parte dei prodotti/servizi elencati, il marchio anteriore si presume registrato solo per questi prodotti/servizi (articolo 47, paragrafo 2, RMUE), e quindi l'esame è circoscritto a tali prodotti/servizi (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso)).

Inoltre, nel caso del marchio anteriore, sono pertinenti solo i prodotti e servizi sui quali l'opposizione è correttamente basata. Pertanto non si terrà conto dei prodotti e servizi i quali:

- non possono essere presi in considerazione per motivi di ammissibilità;
- non sono stati adeguatamente dimostrati (ad esempio, perché è stata presentata solo una traduzione parziale dell'elenco di prodotti/servizi);

- sono esclusi dal fondamento dell'opposizione o lo sono stati in seguito a una limitazione.

Analogamente, soltanto quei prodotti e servizi rivendicati nella domanda impugnata nei cui confronti l'opposizione è rivolta sono presi in considerazione. Ne consegue che le limitazioni intervenute nel corso del procedimento, nell'elenco di prodotti/servizi della domanda o di prodotti/servizi su cui si fonda l'opposizione, o in entrambi, limiteranno l'ambito dei prodotti e servizi da raffrontare.

Inoltre potrebbe essere necessaria un'analisi della definizione letterale dell'elenco di prodotti/servizi per determinare la portata della protezione di tali prodotti e servizi. Ciò è particolarmente necessario allorché sono utilizzate espressioni come **in particolare**, **ovvero** o equivalenti allo scopo di dimostrare il rapporto intercorrente tra un singolo prodotto e una categoria più ampia.

L'espressione **in particolare** (oppure **ad esempio**, **quali ad esempio**, **compresi** o altre equivalenti) significa che i singoli prodotti/servizi sono solo esempi di voci comprese nella categoria e che, quindi, la protezione non è circoscritta a essi. In altre parole, essa introduce un elenco non esaustivo di esempi (sull'uso di **in particolare**, cfr. il riferimento in 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

D'altro canto, l'espressione **ovvero** (o **esclusivamente** o altra equivalente) ha carattere esclusivo e delimita l'ambito della domanda/registrazione ai soli prodotti/servizi specificamente elencati.

Ad esempio, nel caso dei *prodotti chimici destinati all'industria,* ***ovvero*** *materie prime per plastiche,* si deve procedere al raffronto dei prodotti coperti dall'altro marchio solo con riferimento a *materie prime per plastiche*.

Per contro, nel caso di *prodotti chimici destinati all'industria,* ***in particolare*** *materie prime per plastiche*, si deve procedere al raffronto dei prodotti coperti dall'altro marchio solo con riferimento all'ampia categoria di *prodotti chimici destinati all'industria*.

Va ricordato che l'uso di virgole nell'elenco di prodotti/servizi serve a separare gli articoli all'interno della stessa categoria o di una categoria simile. L'uso di un punto e virgola significa una separazione tra i termini. La separazione dei termini mediante diversa punteggiatura può modificare il loro significato e può portare a una diversa valutazione nel raffronto fra prodotti/servizi. Per maggiori informazioni sulla punteggiatura negli elenchi di prodotti e servizi, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione.

Ad esempio, in *software da utilizzare con macchine industriali; estintori* nella Classe 9, l'inserimento di un punto e virgola, significa che il termine *estintori* deve essere considerato come categoria separata di prodotti, indipendentemente dal fatto che l'intenzione fosse o meno quella di proteggere il software da utilizzare nel campo delle macchine industriali e degli estintori.

1.5.2.1 Significato dei termini nell'elenco di prodotti/servizi

Una volta individuata la definizione letterale dei prodotti/servizi da prendere in considerazione, occorre determinarne il significato.

In alcuni casi, il significato esatto è immediatamente evidente dall'elenco di prodotti/servizi dei marchi, nel quale in genere viene data una descrizione più o meno dettagliata dei prodotti/servizi. Ad esempio, la denominazione *cinture (come articoli di abbigliamento)* esclude automaticamente le cinture di sicurezza e a uso industriale.

In caso di dubbio sull'esatto significato dei termini impiegati nell'elenco di prodotti/servizi, l'ambito di protezione di tali termini deve essere stabilito conformemente al loro significato naturale e abituale e interpretato sia alla luce della classificazione di Nizza, sia muovendo da una prospettiva commerciale. Pertanto il termine *cinture* nella Classe 25 è dovuto alla classificazione come *articoli di abbigliamento*.

Articoli di abbigliamento, ad esempio, fa riferimento ad «abiti collettivamente» (edizione online di *Oxford Dictionaries*). Di conseguenza, si riferisce ad articoli indossati per coprire il corpo, quali camicie, abiti e pantaloni. Sebbene la definizione di articoli di abbigliamento contenuta nei dizionari comuni non escluda esplicitamente le *calzature*, queste ultime appaiono nella classificazione di Nizza come una voce distinta all'interno della medesima classe (Classe 25). Ciò porta a concludere che *articoli di abbigliamento* e *calzature* non siano identici, ma simili (13/07/2004, T-115/02, 'a' in a black ellipse, EU:T:2004:234, § 26).

Tuttavia ciò non significa che due indicazioni generali del titolo di una classe non possano mai essere considerate identiche. Come menzionato in precedenza, la struttura dei titoli delle classi non è uniforme. Alcune indicazioni generali contenute nei titoli delle classi possono comprenderne altre.

Esempio

- *Carne* e *pollame* (Classe 29) sono identici.

1.5.2.2 Termini poco chiari e imprecisi

È altresì necessaria un'analisi della formulazione dell'elenco di prodotti/servizi laddove quella impiegata non **sia sufficientemente chiara e precisa** per consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, la portata della protezione concessa al marchio. Ciò si verifica quando la formulazione o il termine che si impiega è troppo generico e comprende prodotti/servizi troppo variabili per poter essere compatibili con la funzione del marchio come un'indicazione di origine (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 54). Ciò significa che non è possibile inferire con un ragionevole grado di certezza quali sono i prodotti/servizi effettivamente coperti, dato che la formulazione o il termine in sé non rivela in maniera sufficiente la natura commerciale e gli attributi dei prodotti/servizi da coprire, quali ad esempio la destinazione, la modalità d'uso, il pubblico di riferimento individuato, i canali di distribuzione, il settore di mercato rilevante o l'origine commerciale usuale.

In tali casi, l'Ufficio verifica, innanzitutto, se il fatto che tali prodotti/servizi siano ritenuti poco chiari o imprecisi sia dovuto a una traduzione errata dell'elenco originale. In questo caso, l'Ufficio adotta misure diverse a seconda del fatto che il termine poco chiaro o impreciso sia contenuto nella specificazione del MUE [indipendentemente dal

fatto che il MUE (o la domanda di MUE) sia il diritto anteriore o la domanda contestata] o del marchio nazionale o internazionale sul quale si fonda l'opposizione. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 1.5.1.1 e 1.5.1.2.

Se la mancanza di chiarezza e precisione non è dovuta a una traduzione errata bensì al fatto che il termine è di per sé poco chiaro o impreciso e non rivela in maniera sufficiente la natura commerciale e gli attributi dei prodotti/servizi da coprire e laddove non vi sia una limitazione (o una rinuncia parziale) che consenta all'Ufficio di determinare chiaramente la portata esatta della protezione del termine, si devono adottare misure diverse a seconda che il termine poco chiaro o impreciso sia contenuto nel marchio anteriore o nel marchio contestato (cfr. rispettivamente i punti 1.5.2.2.1 e 1.5.2.2.2).

Le indicazioni generali inferite dai titoli delle classi della classificazione di Nizza e da altri esempi di termini ed espressioni che mancano di chiarezza e precisone sono riportati nell'allegato I: domande specifiche per quanto riguarda la somiglianza di prodotti e servizi, punto 4.7. L'Ufficio, in collaborazione con gli uffici nazionali dell'Unione europea, ha individuato indicazioni generali che ritiene non presentino la necessaria chiarezza e precisione [cfr. Comunicazione comune relativa all'accettabilità dei termini di classificazione e alle indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza (PC 1)]. Il requisito di chiarezza e precisione della specificazione di prodotti e servizi è stato spiegato nella giurisprudenza che interpreta la direttiva di armonizzazione (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 49, 51; 19/06/2012; C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 38-49). Di conseguenza, anche se il marchio anteriore è una registrazione nazionale (o del Benelux o internazionale), spetta all'Ufficio interpretarne la portata della protezione nel contesto dei procedimenti in materia di impedimenti relativi dinanzi all'Ufficio. In tale contesto, quando l'Ufficio conclude che un termine particolare coperto in un marchio nazionale anteriore non soddisfa il requisito di chiarezza e precisione, esso applicherà le conseguenze necessarie in maniera corrispondente, come illustrato al punto 1.5.2.2.1.

In ogni caso è nell'interesse dei titolari di marchi (richiedenti o proprietari) spiegare eventuali termini poco chiari o imprecisi e pertanto stabilire con precisione la portata della protezione; detti soggetti possono procedere in tal senso tramite una limitazione esplicita o una rinuncia parziale. Cfr. anche Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione, punti 5.3.1 – 5.3.3.

1.5.2.2.1 Termine/i poco chiaro/i o impreciso/i nell'elenco di prodotti/servizi coperti dal marchio anteriore

I termini poco chiari o imprecisi nel marchio anteriore non possono essere esclusi sin dall'inizio nel raffronto di prodotti e servizi semplicemente invocando una mancanza di chiarezza e precisione (04/03/2020, C-155/18 P – C-158/18 P , BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE, EU:C:2020:151, § 134). Tuttavia, tali termini possono essere tenuti in considerazione unicamente nel loro senso più naturale e abituale. I termini poco chiari o imprecisi non possono essere interpretati come comprensivi di prodotti/ servizi che non possono essere coperti da tale significato senza ulteriore

specificazione. Di conseguenza, fatto salvo il caso in cui il medesimo termine poco chiaro e impreciso (o un suo sinonimo) sia impiegato nella specificazione di entrambi i marchi (cfr. il punto 2.1), la mancanza di chiarezza e precisione nella formulazione non costituisce di per sé una base sufficiente per corroborare l'identità e la somiglianza nei casi in cui l'Ufficio non riesca a stabilire con chiarezza la portata esatta della protezione di termini poco chiari o imprecisi. Analogamente, un termine poco chiaro e impreciso non può essere interpretato in relazione o con riferimento ad altri prodotti/servizi appartenenti alla medesima classe o a classi differenti.

Di conseguenza, sebbene i termini poco chiari e imprecisi presenti nel marchio anteriore saranno confrontati con i prodotti/servizi contestati, tenendo conto dei fattori di somiglianza (come specificato in maniera dettagliata ai punti da 3.1 a 3.3), non è possibile constatare alcuna somiglianza quando non si può intendere che il significato naturale e letterale del termine poco chiaro o impreciso determini una coincidenza nel contesto di fattori di somiglianza pertinenti in relazione ai prodotti/servizi contestati.

Ad esempio, sebbene il termine *macchine* possa essere inteso nel suo significato naturale di «apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica o un motore per svolgere un particolare tipo di lavoro» (*Collins English Dictionary*), tale significato astratto non ne rivela sufficientemente la natura commerciale, ossia non è possibile stabilire quali macchine o tipi di macchine si intendano proteggere. Le macchine possono presentare caratteristiche o destinazioni distinte, possono richiedere livelli molto differenti di produzione e/o impiego di capacità e competenze tecniche, know-how da poter produrre e/o utilizzare, possono rivolgersi a consumatori diversi e possono essere vendute attraverso canali di vendita distinti e, pertanto, fare riferimento a settori di mercato diversi.

Pertanto, quando si confronta il termine poco chiaro e impreciso *macchine* con il termine *macchine a doppia combustione* per l'agricoltura, la mancanza di chiarezza e precisione del primo termine non può essere utilizzata di per sé per sostenere l'identità o la somiglianza né può essere intesa fare riferimento a macchine a «doppia combustione» o a macchine «per l'agricoltura» laddove tali qualità e modalità d'uso non siano state espressamente definite nella specificazione e non possano essere inferite dal suo significato naturale e letterale. Ne consegue che, sebbene i due termini possano essere confrontati e considerati avere la medesima natura astratta, trattandosi di macchine, sulla base delle informazioni e dei fatti insufficienti forniti dalla specificazione imprecisa del marchio anteriore, non possono essere considerati avere la medesima destinazione o modalità d'uso oppure essere complementari o in concorrenza tra loro. Non si può inoltre asserire che si rivolgano al medesimo pubblico di riferimento, condividano i medesimi canali di distribuzione o siano di norma prodotti dalle medesime aziende. Di conseguenza i prodotti non possono essere considerati identici o simili, fatto salvo il caso in cui si specifichi ulteriormente il termine poco chiaro e impreciso *macchine* .

Tuttavia, se un termine poco chiaro o impreciso è seguito da un altro termine che identifica i prodotti/servizi mediante un esempio (ad esempio *macchine, in particolare macchine agricole* o *servizi di riparazione, in particolare la riparazione di veicoli*), è possibile effettuare un raffronto tra tale termine specifico (*macchine agricole* o

riparazione di veicoli) e i prodotti/servizi del marchio impugnato (25/06/2020, T-114/19 , B (fig.) / b (fig.), EU:T:2020:286, § 51, 53). Ciò potrebbe portare a constatare l'esistenza di una coincidenza in relazione a fattori di somiglianza pertinenti tra tale termine specifico e i prodotti/servizi contestati.

Termini poco chiari o imprecisi nel marchio anteriore possono essere chiariti anche mediante una rinuncia parziale da parte del proprietario del marchio, una circostanza questa che faciliterebbe il raffronto con i prodotti/servizi del marchio impugnato e potrebbe altresì portare a constatare la presenza di identità o somiglianza tra i prodotti/servizi oggetto di raffronto sulla base di criteri pertinenti quali quelli di cui ai punti da 3.1 a 3.3 . Se il marchio anteriore è una registrazione di un marchio dell'Unione europea, una rinuncia (parziale) è disciplinata dalle norme di cui all' articolo 57, RMUE . Per i marchi nazionali, occorre presentare una rinuncia parziale presso l'autorità corrispondente che sarà competente per la decisione in merito al suo accoglimento.

Inoltre, se un marchio anteriore che contiene un termine poco chiaro o impreciso è soggetto a prova dell'uso e quest'ultima è richiesta a norma dell' articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE , anche le prove presentate che stabiliscono l'uso effettivo del marchio in relazione a prodotti/servizi specifici possono chiarire la portata dei prodotti/servizi coperti da un termine altrimenti poco chiaro e impreciso (29/01/2020, C-371/18 , SKY, EU:C:2020:45, § 70). In tali circostanze, sarà effettuato un raffronto sulla base della portata specificata dei prodotti/servizi per i quali è stato comprovato l'uso effettivo. Cfr. anche Direttive, parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso, punto 6.3.4.1.

1.5.2.2.2 Termine/i poco chiaro/i o impreciso/i nell'elenco di prodotti/servizi coperti dal marchio contestato

Come stabilito dall'articolo 33, paragrafo 2, RMUE, il richiedente il MUE deve individuare con sufficiente chiarezza e precisione i prodotti e i servizi per i quali si intende ottenere la protezione del marchio. Ai sensi dell'articolo 193, paragrafo 1, RMUE, tale disposizione si applica anche ai titolari di una registrazione internazionale che designa l'Unione europea.

Di conseguenza, fatto salvo il caso in cui il medesimo termine poco chiaro o impreciso (o un suo sinonimo) venga utilizzato nella specificazione di entrambi i marchi (cfr. punto 2.1), laddove il marchio contestato contenga un termine poco chiaro o impreciso, l'Ufficio riaprirà l'esame della classificazione del marchio ai sensi dell'articolo 33, RMUE, (o se applicabile, e se possibile, dell'articolo 193, RMUE) e sospenderà il procedimento di opposizione di conseguenza (27/02/2014, T-229/12, Vogue, EU:T:2014:95, § 55). Cfr. anche le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione, punto 5.5.

Il richiedente può, in qualsiasi momento, chiarire un termine poco chiaro o impreciso restringendo l'elenco di prodotti/servizi contenuti nella domanda, a condizione che la specificazione derivante sia sufficientemente chiara e precisa e non estenda la portata della protezione (articolo 49, RMUE). Il titolare di una registrazione internazionale che designa l'Unione europea può inoltre limitare l'elenco di prodotti/servizi conformemente all'articolo 9 *bis*, punto iii), del protocollo di Madrid; l'elenco limitato sarà quindi

esaminato allo stesso modo di un elenco presentato per una domanda MUE. Cfr. anche le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 6.2 e le Direttive, parte M, Marchi internazionali, punto 3.8.

1.6 Approccio obiettivo

Il raffronto fra i prodotti/servizi in questione deve essere fatto **senza**tenere conto del grado di somiglianza tra i segni in conflitto o del carattere distintivo del marchio anteriore. È solo nella valutazione complessiva di una decisione che gli esaminatori terranno conto di tutti i fattori rilevanti.

La classificazione dei prodotti/servizi non è definitiva, in quanto prodotti/servizi simili possono essere classificati in diverse classi, mentre prodotti/servizi dissimili possono rientrare nella stessa classe.

L'identità o la somiglianza tra i prodotti/servizi di cui trattasi dev'essere determinata su basi obiettive.

È necessario che l'accertamento si basi sulla realtà di mercato, cioè tenga conto degli usi consolidati nel pertinente settore industriale o commerciale. Tali usi, in particolare le prassi commerciali, hanno carattere dinamico e sono in costante mutamento. Per esempio, i telefoni cellulari al giorno d'oggi riuniscono molte funzioni come ad esempio il fatto di essere uno strumento di comunicazione e un apparecchio fotografico.

Il grado di somiglianza dei prodotti e servizi è una questione di diritto che deve essere valutata *ex officio* dall'Ufficio, anche se le parti non esprimono osservazioni in merito (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59). Tuttavia, l'esame *ex officio* dell'Ufficio si limita a fatti noti, vale a dire, a «fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili», il che esclude i fatti di natura altamente tecnica (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Di conseguenza, su ciò che non emerge dalle prove/argomentazioni presentate dalle parti o non è di dominio pubblico non si deve congetturare o indagare a fondo *ex officio* (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). come previsto dall'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, in base al quale, nei procedimenti di opposizione, l'esame dei fatti da parte dell'Ufficio si limita ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti e alle loro richieste. (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e Rischio di confusione, capitolo 1, Principi generali).

1.7 Motivazione

L'esaminatore è tenuto ad argomentare l'esito del confronto (identità, somiglianza o dissomiglianza) per ciascuno dei singoli prodotti e servizi specificati nella domanda di registrazione. Tuttavia, l'esaminatore può limitarsi a una motivazione generale per i gruppi di prodotti/servizi interessati, a condizione che i prodotti/servizi presentino caratteristiche analoghe (cfr. per analogia 18/03/2010, C-282/09 P, carta P@yweb/ Payweb, EU:C:2010:153, § 37-38; 12/04/2011, T-28/10, EURO AUTOMATIC

PAYMENT, EU:T:2011:158, § 54; 17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26-27).

2 Identità

2.1 Principi generali

L'identità è generalmente definita come «la qualità o la condizione di essere la stessa cosa nella sostanza, la composizione, la natura, le proprietà, o nelle particolari qualità in esame» (*Oxford Dictionaries*, edizione online).

L'identità non sussiste solo quando i prodotti e i servizi coincidono completamente (vengono utilizzati gli stessi termini o dei sinonimi), ma anche quando e nella misura in cui i prodotti/servizi del marchio contestato rientrano in una categoria più ampia contemplata dal marchio anteriore oppure quando e nella misura in cui – al contrario – un termine più ampio del marchio contestato comprende i prodotti/servizi più specifici del marchio anteriore. A tale riguardo, la nozione di una categoria ampia di prodotti e servizi non è necessariamente limitata a un unico termine (ad esempio articoli di abbigliamento nella Classe 25), ma può anche comprendere diversi termini. Ad esempio, *materiali ed elementi da costruzione, non di metallo* nella Classe 19 e *sviluppo, programmazione ed implementazione di software* nella Classe 42 possono essere considerate come categorie ampie, rispettivamente, di prodotti e servizi.

Potrebbe esservi identità anche quando due ampie categorie a confronto coincidono parzialmente («sovrapposizione») (cfr. esempi di cui al punto 2.4). Di conseguenza, si può fare una distinzione tra i casi di «identità totale» e «identità parziale».

L'identità non deve essere stabilita sulla base di fattori di somiglianza (cfr. punto 3.1.1) o sulla base di un termine poco chiaro o impreciso in un marchio anteriore, in quanto non è possibile inferire con un sufficiente grado di certezza quali siano i prodotti/servizi specifici, ossia quali siano i tipi di prodotti/servizi, effettivamente contemplati da tali termini (cfr. punto 1.5.2.2.1 e l'elenco di esempi di termini poco chiari e imprecisi di cui all'allegato I. Domande specifiche per quanto riguarda la somiglianza di prodotti e servizi, punto 4.7). Tuttavia nei casi in cui il medesimo termine poco chiaro o impreciso (o un suo sinonimo) sia utilizzato in entrambi i marchi, come nel caso di *macchine*, il termine coincide pienamente e pertanto si deve ritenere identico.

2.2 Termini identici o sinonimi

L'identità tra i prodotti/servizi in conflitto deve essere constatata alla luce della definizione letterale dell'elenco di prodotti/servizi dei due marchi, individuata conformemente ai principi generali enunciati nel punto 2.1. L'identità è manifesta allorché i prodotti/servizi a confronto sono descritti con gli stessi identici termini.

Esempio

- *Veicoli* è identico a *veicoli*.

Se non è questo il caso, i termini dei rispettivi elenchi di prodotti/servizi vanno interpretati, per potersi dimostrare che essi sono di fatto sinonimi, ossia che hanno lo stesso significato. L'interpretazione può avvenire sulla base di definizioni del dizionario, espressioni della classificazione di Nizza e, in particolare, tenendo conto della prospettiva commerciale.

Esempi

- *Bicicletta* è sinonimo di *bici.* I prodotti sono identici.
- Il significato delle parole *articoli per fumatori* nella Classe 34 fa riferimento ai singoli oggetti che vengono utilizzati in stretta connessione con il tabacco o i prodotti a base di tabacco. Nelle precedenti edizioni della classificazione di Nizza questi prodotti erano chiamati *nécessaire per fumatori.* Pertanto, nonostante il diverso termine usato nell'intestazione della classe, questi prodotti sono identici.
- Dal punto di vista commerciale, i *servizi di bagni termali* e i *servizi* di estetica forniti da centri spa

  sono gli stessi e sono pertanto identici.

Tuttavia, se viene usata una definizione identica ma i prodotti sono classificati in classi diverse, generalmente significa che tali prodotti non sono identici:

Esempi

- *Trapani* (macchine utensili) nella Classe 7 non sono identici a *trapani* (utensili azionati manualmente) nella Classe 8.
- *Laser* (non per cure mediche*)* nella Classe 9 non è identico a *laser (*per scopi terapeutici) nella Classe 10*.*

Sebbene questi prodotti possano essere simili, la classificazione in classi diverse indica che essi hanno caratteristiche diverse, quali una natura, una destinazione o una modalità d'uso diverse ecc.

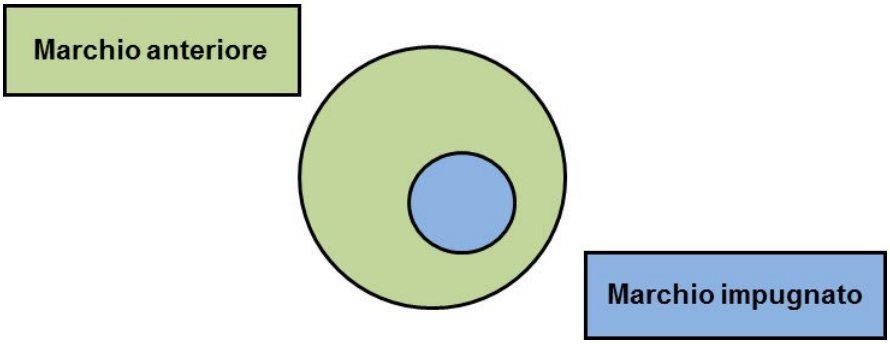
Lo stesso ragionamento non è valido se la diversa classificazione è dovuta esclusivamente a una revisione della classificazione di Nizza o se è evidente che i prodotti/servizi non sono «classificati» correttamente per un errore ovvio.

Esempi

- *Carte da gioco* (Classe 16, 7a edizione) sono identiche a *carte da gioco* (Classe 28, 10a edizione).
- *Prodotti farmaceutici* (Classe 15) — un ovvio errore di battitura — sono identici a *prodotti farmaceutici* (Classe 5).

2.3 Termini inclusi nell'indicazione generale o in una categoria ampia

2.3.1 Il marchio anteriore comprende i prodotti/servizi del marchio contestato



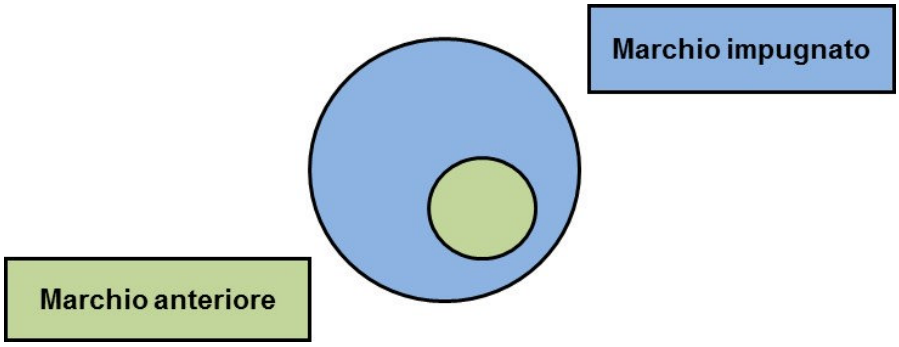
Se l'elenco dei prodotti/servizi del diritto anteriore include un'indicazione generale o una categoria ampia che comprende integralmente i prodotti/servizi del marchio contestato, i prodotti/servizi saranno identici (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36).

Esempi

- *Alloggi temporanei* (diritto anteriore, Classe 43) include *servizi di alloggio in ostelli della gioventù* (marchio impugnato, Classe 43). Pertanto i servizi sono identici.
- *Pasta* (diritto anteriore, Classe 30) include *spaghetti* (marchio impugnato, Classe 30). I prodotti in conflitto sono ritenuti identici.

Tuttavia, il medesimo ragionamento non si può applicare nel caso in cui il marchio anteriore contenga un'indicazione generale o un altro termine generale che si ritiene non presenti la chiarezza e la precisione necessarie (cfr. elenco di esempi nell'allegato I: Domande specifiche per quanto riguarda la somiglianza di prodotti e servizi, punto 4.7). Sulla base di un termine poco chiaro o impreciso non è possibile inferire con un sufficiente grado di certezza quali siano i prodotti/servizi specifici, ossia quali siano i tipi di prodotti/servizi, effettivamente coperti dal termine, dato che quest'ultimo di per sé non rivela in maniera sufficiente la natura commerciale specifica e gli attributi dei prodotti/servizi che si intende proteggere, quali la destinazione d'uso, la modalità d'uso, il pubblico di riferimento interessato, i canali di distribuzione, il settore di mercato rilevante o l'origine commerciale usuale corrispondenti. Di conseguenza se il marchio anteriore contiene un termine poco chiaro o impreciso, occorre interpretarlo di conseguenza (cfr. punto 1.5.2.2.1).

2.3.2 Il marchio contestato comprende i prodotti/servizi del marchio anteriore



Se i prodotti/servizi designati nel marchio anteriore sono coperti da un'indicazione generale o da una categoria ampia utilizzata nel marchio contestato, tali prodotti/servizi devono essere considerati identici in quanto l'Ufficio non può sviscerare *ex officio* la vasta categoria di prodotti/servizi del richiedente/titolare (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim's Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).

Esempi

- Il termine *jeans* (Classe 25) del marchio anteriore è incluso in *articoli di abbigliamento* (marchio contestato, Classe 25). I prodotti sono considerati identici.
- Il termine *biciclette* (Classe 12) del marchio anteriore è incluso in *veicoli* (marchio contestato, Classe 12). I prodotti sono considerati identici.

Il richiedente/titolare può tuttavia limitare l'elenco di prodotti/servizi in modo da escludere l'identità, ma potrebbe ancora esservi una somiglianza (24/05/2011, T-161/10, E-Plex, EU:T:2011:244, § 22).

- Il termine *jeans* (Classe 25) del marchio anteriore è incluso in *articoli di abbigliamento* (Classe 25). Il richiedente/titolare limita la descrizione ad *articoli di abbigliamento, esclusi i jeans*. I prodotti non sono più identici ma restano simili.
- Il termine biciclette (Classe 12) del marchio anteriore è incluso in *veicoli* (marchio contestato, Classe 12). Il richiedente/titolare limita la descrizione a *veicoli, ovvero automobili*. I prodotti non sono più identici o simili.

Se il richiedente/titolare non limita l'elenco di prodotti/servizi, o lo fa in maniera insufficiente, l'Ufficio tratterà l'indicazione generale del marchio contestato o il termine/la categoria ampio/ampia come un'unica unità e individuerà l'identità.

Se il marchio contestato copre un'indicazione generale o un termine/una categoria ampio/ampia, nonché elementi specifici che rientrano in tale indicazione generale o termine/categoria ampio/ampia, tutti questi dovranno essere confrontati con i prodotti/servizi specifici anteriori. Il risultato dell'accertamento di identità con l'indicazione generale o il termine/la categoria ampio/ampia non si estende automaticamente agli elementi specifici.

Esempio

- Il marchio contestato copre *veicoli* (indicazione generale), nonché *biciclette, aerei, treni* (inclusi nei veicoli). Se il marchio anteriore tutelava le *biciclette,* si accerterà l'identità rispetto a *veicoli* e a *biciclette,* ma non rispetto ad *aerei o treni*.

Tuttavia, se il marchio contestato copre un'indicazione generale o un termine/una categoria ampio/ampia e termini specifici che non sono elencati in modo indipendente, ma solo come esempi di prodotti/servizi inclusi in tale indicazione generale o termine/ categoria ampio/ampia, il raffronto si differenzia in quanto non è necessario confrontare gli specifici esempi di prodotti/servizi elencati, ma solo l'indicazione generale o il termine/la categoria ampio/ampia per cui è stata richiesta o è stata registrata la protezione (03/07/2013, T-205/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:341, § 27).

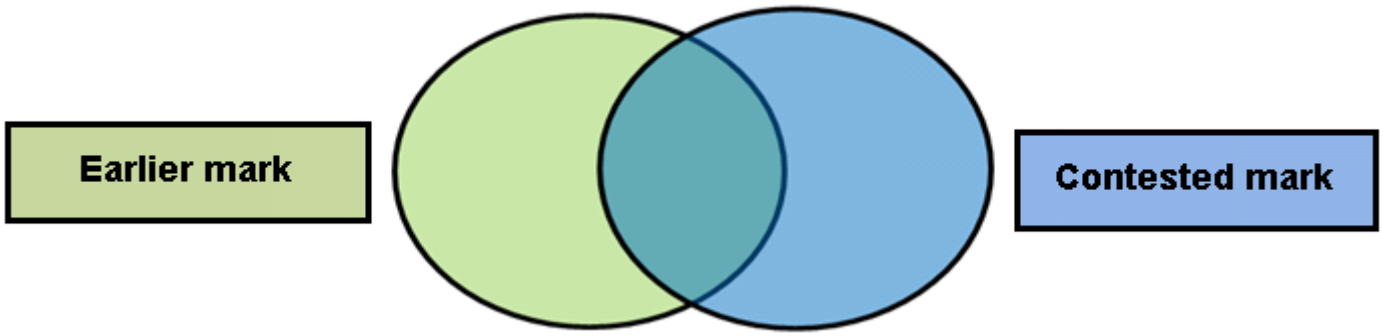
Esempio

- Il marchio contestato copre *veicoli,* ***in particolare*** *biciclette, aerei, treni.* Il marchio anteriore tutela *biciclette.* I prodotti in conflitto sono considerati identici, dal momento che l'ampia categoria di *veicoli* comprende le *biciclette* e gli esempi specifici di prodotti elencati dopo tale ampia categoria non devono essere confrontati.

Il richiedente/titolare può evitare tale risultato eliminando l'indicazione generale *veicoli*, l'espressione *in particolare* e la categoria specifica *biciclette*.

Se l'elenco di prodotti/servizi del marchio contestato recita: *veicoli*, ***ovvero*** *biciclette, aerei, treni*, il raffronto differisce in quanto sono da confrontare solo gli elementi specifici. In questo caso, solo le biciclette contestate sono identiche ai prodotti precedenti.

2.4 Sovrapposizione



Se due categorie di prodotti/servizi coincidono in parte («sovrapposizione»), potrebbe esserci identità se:

1. sono classificati nella stessa classe, e
2. è impossibile separare nettamente i due prodotti/servizi.

Esempi

Prodotti precedenti	**Prodotti contestati**	**Parte coincidente**
Abbigliamento esterno da donna (Classe 25)	*Abiti in pelle* (Classe 25)	Abbigliamento esterno da donna in pelle
Componenti e pezzi di ricambio per veicoli terrestri (Classe 12)	*Sedili per veicolo* (*) (Classe 12)	Sedili per veicoli terrestri
Pane (Classe 30)	*Prodotti da forno a lunga conservazione* (Classe 30)	Pane a lunga conservazione
Sapone (Classe 3)	*Prodotti per la pulizia, non per uso personale* (Classe 3)	Saponi per la pulizia della casa
Strumenti scientifici (Classe 9)	*Strumenti ottici* (Classe 9)	Strumenti ottici scientifici, ad es. microscopi
Servizi bancari online (Classe 36)	*Servizi bancari commerciali* (Classe 36)	Servizi bancari commerciali online
(*) 09/09/2008, T-363/06, Seduta magica, EU:T:2008:319, § 22.		

In questi casi, è impossibile per l'Ufficio filtrare questi prodotti dalle categorie di cui sopra. Dal momento che l'Ufficio non può sviscerare *ex officio* l'ampia categoria dei prodotti del richiedente/titolare, essi sono considerati identici.

Nel quarto esempio sopra riportato, il risultato naturalmente cambia se il termine *sapone* è limitato a *saponi per uso personale*. In questo caso i prodotti non rientrano più nella categoria *prodotti per la pulizia, non per uso personale* della Classe 3 in quanto questi ultimi si riferiscono solo all'uso domestico.

Inoltre, qualora il marchio anteriore contenga un'indicazione generale o un altro termine generale che si ritiene non presenti la chiarezza e la precisione necessarie, non è possibile constatare alcuna sovrapposizione sulla base di tale termine (cfr. elenco di esempi di cui all'allegato I, Domande specifiche per quanto riguarda la somiglianza di prodotti e servizi, punto 4.7). Non è possibile inferire con un sufficiente grado di certezza quali siano i prodotti/servizi specifici, ossia quali siano i tipi di prodotti/servizi, effettivamente coperti dal termine poco chiaro o impreciso dato che quest'ultimo di per sé non rivela in maniera sufficiente la natura commerciale specifica e gli attributi dei prodotti/servizi che si intende proteggere, quali la destinazione d'uso, la modalità d'uso, il pubblico di riferimento interessato, i canali di distribuzione, il settore di mercato rilevante o l'origine commerciale usuale corrispondenti. Pertanto, se il marchio anteriore contiene un termine poco chiaro o impreciso, occorre interpretarlo di conseguenza (cfr. punto 1.5.2.2.1).

2.5 Pratica sull'uso di indicazioni generali dei titoli delle classi

Conformemente all'articolo 33, paragrafo 3, RMUE, l'Ufficio non è contrario all'uso di una delle indicazioni generali dei titoli delle classi, a condizione che tali identificazioni siano sufficientemente chiare e precise ([52]).

Conformemente all'articolo 33, paragrafo 5, RMUE, se si utilizzano termini generali o indicazioni generali dei titoli delle classi, questi saranno interpretati come comprendenti tutti i prodotti/servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini non saranno interpretati come comprendenti prodotti/servizi che non possono essere intesi come tali.

A questo proposito, per quanto concerne le indicazioni generali dei titoli delle classi che si ritiene non presentino la chiarezza e la precisione necessarie (cfr. allegato I, Domande specifiche per quanto riguarda la somiglianza di prodotti e servizi, punto 4.7), non è possibile inferire con un sufficiente grado di certezza quali siano i prodotti/servizi specifici, ossia quali siano i tipi di prodotti/servizi, effettivamente contemplati da tali indicazioni generali dato che queste ultime di per sé non rivelano in maniera sufficiente la natura commerciale specifica e gli attributi dei prodotti/servizi che si intende proteggere, quali la destinazione d'uso, la modalità d'uso, il pubblico di riferimento interessato, i canali di distribuzione, il settore di mercato rilevante o l'origine commerciale usuale corrispondenti. Pertanto tali indicazioni generali specifiche dei titoli delle classi vanno interpretate di conseguenza (cfr. punto 1.5.2.2).

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 8, RMUE, durante il periodo di sei mesi che termina il 24/09/2016, i titolari di marchi europei di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati unicamente in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, potevano dichiarare che alla data di deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti/servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti/servizi designati in tal modo figurassero nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito.

Durante tale periodo di sei mesi, la comunicazione del Presidente n. 2/12 del 20 giugno 2012 è rimasta in vigore e quindi si è ritenuto che i marchi depositati prima del 22 giugno 2012 e registrati in relazione all'intero titolo di una classe coprissero il significato letterale delle indicazioni generali, nonché i prodotti e servizi dell'elenco alfabetico di detta classe nell'edizione della classificazione di Nizza in vigore al momento del deposito.

Conformemente all'articolo 33, paragrafo 8, RMUE, ultima frase, a decorrere dalla scadenza del periodo di sei mesi successivo all'entrata in vigore del regolamento modificativo, tutti i marchi UE registrati in relazione all'intero titolo di una classe di Nizza per i quali non sia stata presentata la dichiarazione si considereranno

[52] cfr. il documento «Comunicazione comune relativa all'accettabilità dei termini di classificazione e alle indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza» (PC 1).

comprensivi unicamente dei prodotti/servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe.

Le dichiarazioni per marchi UE presentate entro il periodo pertinente avranno effetto dal momento del loro inserimento nel Registro.

Nei casi in cui viene accettata la dichiarazione e modificato il Registro si applicherà l'articolo 33, paragrafo 9, RMUE.

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 9, RMUE, la modifica di un elenco di prodotti/servizi iscritti nel registro a seguito di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 8, RMUE, presentata durante il periodo di sei mesi successivo all'entrata in vigore del regolamento, non può conferire al titolare di un marchio UE il diritto di presentare opposizione o di fare domanda di dichiarazione di nullità di un marchio successivo se e nella misura in cui i) tale marchio successivo fosse in uso o fosse stata presentata domanda di registrazione del marchio successivo per prodotti/servizi prima della modifica del registro per il marchio anteriore e ii) l'uso in relazione a tali prodotti/servizi non abbia violato, o non avrebbe violato, i diritti del titolare in base al significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in detto momento.

In pratica, ciò significa che qualora il marchio anteriore sia un marchio UE e il marchio contestato sia stato depositato o fosse in uso prima della modifica del registro ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 8, RMUE, in relazione al marchio europeo anteriore, i prodotti e i servizi che si ritenga vadano al di là del significato letterale del titolo della classe non saranno presi in considerazione nelle opposizioni o nelle dichiarazioni di nullità depositate dopo l'entrata in vigore del Regolamento modificativo.

Per quanto concerne l'ambito di protezione dei marchi nazionali, l'Ufficio e tutti gli uffici nazionali dei marchi dell'Unione europea hanno pubblicato una comunicazione comune sull'interpretazione dell'ambito di protezione delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza (precedentemente*esecuzione della sentenza «IP Translator»* (PC 2). Secondo tale comunicazione, l'Ufficio interpreta l'ambito della protezione dei marchi nazionali contenenti titoli di classi come segue:

- **marchi anteriori nazionali depositati prima della sentenza «IP Translator»**: in linea di principio, l'Ufficio accetta la pratica di deposito di tutti gli uffici nazionali dei marchi nell'Unione europea. I marchi nazionali depositati prima della sentenza «IP Translator» hanno l'ambito di protezione assegnato dall'ufficio nazionale/dagli uffici nazionali. La maggior parte degli uffici nazionali interpreta letteralmente i titoli delle classi dei loro marchi. Per tali marchi, anche l'Ufficio interpreta i titoli delle classi sulla base del significato proprio e consueto di ogni indicazione generale.
- Solo cinque ([53]) uffici nazionali di marchi non interpretano i titoli delle classi dei loro stessi marchi depositati prima della sentenza *«IP Translator»* sulla base del loro

[53] Sebbene l'ambito di protezione dei marchi finlandesi depositati prima della sentenza *«IP Translator»* debba in definitiva essere interpretato solo sulla base del significato letterale delle indicazioni generali, i titolari di tali marchi depositati prima del 1º ottobre 2012 possono specificare l'ambito di protezione voluto alla data di deposito. Tale ulteriore specificazione deve essere effettuata entro e non oltre la data di deposito della prima domanda di rinnovo del marchio dopo il recepimento della direttiva sui marchi (ossia a partire dal 1º maggio 2019). Di fatto, tali dichiarazioni possono essere depositate fino al 31 ottobre 2029. Di conseguenza, è solo dopo un rinnovo di questo genere che i prodotti/servizi contemplati dal marchio devono essere interpretati solo sulla base del loro significato

significato proprio e consueto: Bulgaria, Grecia, Italia, Lituania e Ungheria (cfr. tabella 3.1 della comunicazione comune). L'Ufficio interpreta l'ambito di protezione di tali marchi nazionali come comprendenti i prodotti e servizi contemplati dal significato letterale delle indicazioni generali e quelli inclusi nell'elenco alfabetico delle classi dell'edizione della classificazione di Nizza vigente al momento del deposito (anche se alcuni uffici nazionali interpretano il titolo della classe come comprendente tutti i prodotti e servizi della classe).

- **marchi nazionali anteriori depositati dopo la sentenza «IP Translator»:** l'Ufficio interpreta tutti i prodotti e servizi coperti dai marchi nazionali sulla base del loro significato proprio e consueto (cfr. Tabella 3,3 della comunicazione comune). Tuttavia, per alcuni marchi nazionali anteriori, anche le dichiarazioni rese dal richiedente che rivendica la protezione per l'elenco alfabetico completo possono dover essere prese in considerazione se registrate nei rispettivi registri ([54]).

I principi summenzionati devono essere applicati per determinare l'ambito della protezione. Per determinare l'ambito della protezione occorre applicare i principi menzionati in precedenza. Soltanto i prodotti/servizi che si ritiene siano coperti seguendo tali principi saranno considerati nel confronto fra i prodotti/servizi.

3 Somiglianza di prodotti e servizi

3.1 Principi generali

3.1.1 Fattori di somiglianza

In generale due elementi sono definiti simili quando hanno alcune caratteristiche in comune. La somiglianza tra prodotti o servizi non dipende da uno specifico numero di criteri predeterminati e applicati in tutte le fattispecie.

La somiglianza di prodotti e servizi è stata affrontata nella giurisprudenza della Corte di giustizia nella sentenza *Canon* (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442). La Corte di giustizia ha dichiarato che nella valutazione della somiglianza tra prodotti si deve tener conto di **tutti** i fattori pertinenti che li caratterizzano. Questi fattori includono,

---

letterale. Prima della scadenza di tale data di rinnovo, l'Ufficio interpreterà l'ambito di protezione dei marchi nazionali pertinenti in Finlandia come comprendente i prodotti/servizi contemplati dal significato letterale delle indicazioni generali e quelli inclusi nell'elenco alfabetico delle classi pertinenti.

Ad esempio, a meno che l'ambito di protezione non sia già stato ulteriormente specificato dal titolare, un marchio depositato nel 2008 e rinnovato il 1º febbraio 2018 (ossia prima del recepimento della direttiva sui marchi), sarà interpretato come comprendente i prodotti/servizi contemplati dal significato letterale delle indicazioni generali e quelli inclusi nell'elenco alfabetico delle classi pertinenti fino alla scadenza della prima data di rinnovo successiva al 1º maggio 2019. Pertanto, in questo caso è solo dopo il 1º febbraio 2028 che l'ambito di protezione di tale marchio sarà interpretato solo sulla base del significato letterale delle indicazioni generali delle classi pertinenti.

54 In Bulgaria, Benelux, Finlandia (fino al 31 dicembre 2013), Grecia, Italia, Lituania, Romania e Ungheria, i richiedenti potevano ottenere la protezione per l'elenco alfabetico completo compilando una dichiarazione senza che i termini fossero elencati singolarmente [cfr. tabella 6 della versione precedente della comunicazione comune sull'interpretazione dell'ambito di protezione dei titoli delle classi della classificazione di Nizza (precedentemente comunicazione comune sull'esecuzione della sentenza «IP Translator») pubblicata il 20 febbraio 2014 (versione 1.2)

in particolare, la loro natura, i loro usi finali (3) [leggere «destinazione»] e il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (punto 23).

Il termine **in particolare** indica come l'enumerazione di questi fattori da parte della Corte di giustizia sia puramente esemplificativa. Vi possono essere altri fattori in aggiunta o in sostituzione a quelli menzionati dalla Corte di giustizia, che possono risultare pertinenti nel caso specifico.

Ciò porta alla conclusione che si dovrebbero prendere in considerazione i seguenti fattori.

Fattori **Canon**

- natura,
- destinazione,
- impiego,
- complementarità,
- concorrenzialità.

Fattori aggiuntivi

- canali di distribuzione,
- pubblico di riferimento,
- origine abituale dei prodotti/servizi.

Questi fattori saranno spiegati ulteriormente al punto 3.2; essi sono inoltre utilizzati nello strumento Similarity per il raffronto fra prodotti e servizi. Va notato, tuttavia, che sebbene la banca dati sia limitata a questi otto fattori, possono esservi casi specifici in cui sono rilevanti altri criteri.

3.1.2 Definizione dei fattori rilevanti

Il raffronto deve concentrarsi sull'individuazione dei fattori pertinenti che caratterizzano specificamente i prodotti/servizi da confrontare. Pertanto la rilevanza di un particolare fattore dipende dai rispettivi prodotti/servizi da raffrontare.

Esempio

- Quando si confrontano *sci* e *scarponi da sci* è evidente che essi non coincidono nella loro natura, nella modalità d'uso e che non sono in concorrenza. Di conseguenza, il confronto deve concentrarsi sulla loro destinazione, il loro carattere complementare, i loro canali di distribuzione, la loro origine abituale e/o il pubblico di riferimento.

Pertanto i fattori e le caratteristiche propri di un prodotto o di un servizio possono variare a seconda dei prodotti o servizi a cui devono essere raffrontati.

Non è necessario elencare tutti i possibili fattori. Ciò che conta, tuttavia, è se i legami tra i fattori rilevanti sono sufficientemente vicini per trovare la somiglianza.

Si potrebbero porre le seguenti domande:

- come saranno utilizzati i prodotti/servizi?
- qual è il loro scopo?

- quante probabilità ci sono che abbiano gli stessi produttori/fornitori?
- si trovano generalmente nello stesso punto di vendita, grande magazzino o nella stessa sezione di un supermercato?

Se i fattori non possono essere già definiti in base alla denominazione dei prodotti/servizi, le informazioni possono essere ricavate da voci di dizionario. Tuttavia le voci di dizionario devono essere analizzate rispetto alle realtà commerciali e in particolare tenendo conto della classificazione di Nizza.

Esempio

- Secondo il dizionario, «ghiaccio» significa, tra l'altro, «acqua gelata» [sostantivo non numerabile] o «…un gelato» [sostantivo numerabile] (*Collins English Dictionary*). Pertanto, se il confronto tra *ghiaccio* e *gelato* nella Classe 30 fosse effettuato esclusivamente sulla base di definizioni di dizionario, si giungerebbe alla conclusione che i *gelati* sono identici al *ghiaccio* nella misura in cui i primi sono inclusi nei secondi. Tuttavia, sia *gelati* che *ghiaccio* sono sempre state indicazioni generali separate in diverse parti del titolo della Classe 30 in cui il termine *gelati* si riferisce chiaramente a «gelati», mentre il termine *ghiaccio* è sempre stato inteso per indicare «ghiaccio per raffreddare». Infatti, per chiarire ciò, il termine *ice* nel titolo della classe è stato successivamente modificato in «ice [frozen water]» (ghiaccio). Di conseguenza, il significato letterale del termine *ghiaccio* nel contesto della classificazione di Nizza deve essere inteso soltanto come riferito a «ghiaccio di raffreddamento»[55]

Una volta identificati i fattori rilevanti, l'esaminatore deve determinare il rapporto tra i fattori rilevanti e il peso attribuito loro (cfr. il punto 3.3).

3.2 I fattori specifici di somiglianza

I paragrafi che seguono definiscono e illustrano i vari fattori di somiglianza di prodotti e servizi.

3.2.1 Natura

La natura di un prodotto/servizio può essere definita come le qualità essenziali o le caratteristiche mediante le quali tale prodotto/servizio viene riconosciuto. La natura spesso corrisponde a un particolare tipo o genere di prodotto/servizio o a una specifica categoria cui tale prodotto/servizio appartiene e che viene di solito usato per definirlo. In altre parole, è la risposta alla domanda «Che cos'è?».

Esempi

- Lo yogurt è un derivato del latte.
- L'automobile è un veicolo.

55 . Tale distinzione tra «gelati» e «ghiaccio» risulta chiara dai diversi termini utilizzati nella versione originale francese nella prima edizione della classificazione di Nizza, rispettivamente «glaces comestibles» e «glace». Tale interpretazione è confermata anche dalla quarta edizione, nella quale il termine «glace» è stato modificato in «glace à rafraîchir» in maniera da chiarire ulteriormente il termine.

- La lozione per il corpo è un cosmetico.

3.2.1.1 Valore indicativo dei titoli delle classi e delle categorie

Il fatto che i prodotti/servizi da raffrontare rientrino nella stessa indicazione generale del titolo di una classe o di una categoria generale non significa automaticamente che essi abbiano la stessa natura. Un esempio di tale categoria generale è il termine *alimenti per il consumo umano*.

Esempi

- *Frutta fresca* (Classe 31) da un lato, e *caffè, farina e pane* (Classe 30) dall'altro hanno una natura diversa pur essendo prodotti alimentari.
- *Carne, pesce, pollame e selvaggina* (Classe 29) sono alimenti di origine animale. *Frutta e verdura* (Classe 31) sono alimenti di origine vegetale. Questa lieve connessione, vale a dire che sono tutti alimenti, non esclude che la loro natura sia diversa.

Il fatto che i prodotti/servizi da confrontare rientrino in un'indicazione generale sufficientemente limitata del titolo di una classe depone a favore di una natura identica o simile.

Esempio

- *Latte condensato* e *formaggio* (entrambi nella Classe 29)condividono la stessa natura perché appartengono alla stessa categoria di prodotti, ovvero i prodotti lattiero-caseari, che sono una sottocategoria dei prodotti alimentari (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33).

3.2.1.2 Caratteristiche dei prodotti che definiscono la loro natura

Si può fare ricorso a una serie di caratteristiche dei prodotti per determinare la natura di questi ultimi, in particolare:

Composizione: ad esempio, ingredienti, materiali di cui i prodotti sono fatti.

Esempio

- Lo *yogurt* (Classe 29) è un derivato del latte (la natura dello yogurt può essere definita dal suo ingrediente base).

La composizione può essere il criterio più rilevante per definire la natura di un prodotto. Tuttavia una composizione identica o simile dei prodotti non indica di per sé la stessa natura.

Esempio

- Una *sedia* (Classe 20) e una *bambola* (Classe 28) possono essere entrambe di plastica, ma non hanno la stessa natura in quanto una è un mobile e l'altra è un giocattolo. Appartengono a categorie diverse.

Principio di funzionamento*:* ad esempio, il funzionamento meccanico, con o senza motore, funzionamento ottico, elettrico, biologico o chimico.

Esempio

- Il *telescopio* (Classe 9) è un dispositivo ottico (la natura di un telescopio può essere definita dal suo principio di funzionamento che è ottico).

Sebbene il principio di funzionamento possa aiutare a definire la natura di alcuni prodotti, non è sempre conclusivo. Vi sono casi in cui prodotti, in particolare nel campo della tecnologia, pur con lo stesso principio di funzionamento hanno natura diversa.

Esempio

- Un *frullatore* e uno *spazzolino da denti elettrico* hanno lo stesso principio di funzionamento a rotazione, ma non hanno la stessa natura.

Per contro, vi sono prodotti con principi di funzionamento diversi ma con la stessa natura.

Esempio

- Il principio di funzionamento delle *lavatrici che usano detersivi è chimico*, ma non è lo stesso principio di funzionamento delle *lavatrici che usano onde magnetiche*. Tuttavia questi prodotti hanno la stessa natura perché sono entrambi lavatrici.

Condizione fisica: ad es. liquido/solido, duro/morbido, flessibile/rigido

La condizione fisica è un'altra caratteristica dei prodotti che può essere utilizzata per definirne la natura, ma come il principio di funzionamento non è conclusiva.

Esempi

- Tutte le bevande sono liquide. La loro natura è diversa da quella dei prodotti alimentari solidi. Tuttavia, quando si raffrontano due bevande diverse, la loro condizione fisica non deve essere determinante: il *latte* (Classe 29) non ha la stessa natura di una *bevanda alcolica* (Classe 33).
- Lo *yogurt* è commercializzato sia in forma solida che liquida. Tuttavia, la natura di questo prodotto non è definita dalla sua condizione fisica, bensì, come affermato in precedenza, dal suo ingrediente base (il latte). In entrambi i casi, la natura di uno yogurt compatto e di uno yogurt liquido è la stessa (un derivato del latte).

3.2.1.3 Natura dei servizi

Quando si definisce la natura dei servizi, le loro caratteristiche (composizione, principio di funzionamento e condizioni fisiche) non possono essere utilizzate in quanto i servizi sono intangibili.

La natura dei servizi può essere definita, in particolare, dal tipo di attività fornita a soggetti terzi. Nella maggior parte dei casi è la categoria in cui rientra il servizio che definisce la sua natura.

Esempio

- I *servizi di taxi* (Classe 39) hanno la stessa natura dei *servizi di autobus* (Classe 39) in quanto sono entrambi servizi di trasporto.

3.2.1.4 Natura dei prodotti vs natura dei servizi

Per loro **natura** generalmente i prodotti sono dissimili dai servizi. Questo perché i prodotti sono articoli di commercio, merci o mercanzia. La loro vendita comporta normalmente il trasferimento della titolarità di qualcosa di fisico. I servizi, invece, consistono nella prestazione di attività immateriali.

3.2.2 Destinazione

Generalmente, la «destinazione» è definita come la ragione per la quale qualcosa è fatto o creato o esiste (*Oxford Dictionaries,* edizione online).

In quanto «fattore Canon», la destinazione è l'uso al quale i prodotti/servizi sono destinati e non un qualsiasi altro uso possibile.

Esempio

- Un *sacchetto di plastica* può essere utilizzato come protezione contro la pioggia. Tuttavia la sua destinazione è quella di trasportare oggetti.

La destinazione equivale alla funzione dei prodotti/servizi. In altre parole, essa risponde alle domande: quale bisogno soddisfano questi prodotti/servizi? Quale problema risolvono?

Talvolta può risultare difficoltoso determinare il livello di astrazione appropriato necessario per risalire alla destinazione. Come nel caso della definizione della natura, anche la destinazione deve essere definita in modo sufficientemente limitato.

Esempio

- Nel caso *dell'aceto*, la destinazione non dovrebbe essere definita come «consumo umano», che è lo scopo generale che condividono tutti i prodotti alimentari, ma come «condimento comune».

3.2.3 Modalità d'uso

La modalità d'uso determina il modo in cui i prodotti/servizi sono utilizzati per ottenere il loro scopo.

La domanda da porsi è: come sono utilizzati questi prodotti/servizi?

La modalità d'uso discende spesso direttamente dalla natura e/o dalla destinazione dei prodotti/servizi e ha quindi di per sé una rilevanza limitata o addirittura nulla ai fini dell'esame della somiglianza.

Esempio

- La modalità d'uso di giornali e libri è la stessa nel senso che entrambi vengono letti. Tuttavia la somiglianza può essere già dedotta dal fatto che sono entrambi stampati (stessa natura) e che entrambi servono per intrattenere o per informare (stesso scopo).

Ferma restando la spiegazione di cui sopra, la modalità d'uso assume rilevanza, indipendentemente dalla natura e dalla destinazione, se caratterizza i prodotti.

Esempio

- *I prodotti farmaceutici per la cura delle malattie della pelle* nella Classe 5 possono assumere la forma di creme. Hanno la stessa modalità d'uso delle *creme cosmetiche* della Classe 3.

Tuttavia, sebbene la modalità d'uso caratterizzi i prodotti confrontati e sia identica per entrambi, tale circostanza non basta, di per sé, per constatare la somiglianza.

Esempio

- *Gomma da masticare* (Classe 30) e *tabacco da masticare* (Classe 34) hanno un'identica modalità d'uso. Tuttavia questo fatto da solo non li rende simili.

3.2.4 Complementarità

I prodotti (o i servizi) sono complementari quando tra di loro sussiste una stretta correlazione, nel senso che uno è indispensabile (essenziale) o importante (significativo) per l'uso dell'altro, dimodoché i consumatori possono pensare che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della prestazione di tali servizi incomba sulla stessa impresa (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).

3.2.4.1 Correlazione (legame) tra prodotti/servizi

La correlazione tra i prodotti/servizi deve essere stabilita con sufficiente certezza. Quando la correlazione tra i prodotti/servizi non è sufficientemente stretta affinché ciascuno sia indispensabile (essenziale) o importante (significativa) per l'uso dell'altro non è possibile constatare alcuna complementarietà.

Nel valutare se di solito il consumatore si aspetti o meno che vi sia un legame tra i prodotti/servizi, è opportuno tenere conto della realtà economica del mercato esistente nel momento in esame (16/01/2018, T-273/16, METAPORN / META4 et al., EU:T:2018:2, § 41-42).

Un **legame funzionale** tra prodotti/servizi costituirà di norma una forte indicazione di complementarietà: ad esempio quando un prodotto o un servizio è necessario per il corretto funzionamento dell'altro, quando uno consente l'uso dell'altro o quando uno non può essere utilizzato senza l'altro.

I casi che seguono illustrano la presenza di complementarietà tra i prodotti oggetto di raffronto.

Esempi

- *Il software, in particolare per i giochi per casinò e sale giochi* rientrante nella Classe 9 è essenziale per il funzionamento dei *giochi* (quali i giochi elettronici o i giochi d'azzardo online) appartenenti alla Classe 28 ed esiste quindi una complementarità

tra tali prodotti (19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER / JOKER et al., EU:T:2016:221, § 54).

- L'unica finalità dei *dispositivi per la gestione di cavi* (come i dispositivi portacavo e fissacavo per contenere e organizzare i cavi audio e video) appartenenti alla Classe 9 è il loro utilizzo con *cavi elettrici* (quali quelli audio-video) appartenenti alla Classe 9, dato che i primi sono utilizzati per contenere e i secondi per organizzare; ne consegue che esiste un legame innegabile di complementarietà tra di loro (24/04/2018, T-831/16, ZOOM / ZOOM et al., EU:T:2018:218, § 81-82).
- Gli *applicatori di lozioni per capelli* (Classe 21) sono complementari rispetto alle *lozioni per capelli* (Classe 3) e sono utilizzati per applicare quest'ultimo prodotto in maniera adeguata (16/12/2015, T-356/14, Kerashot / K KERASOL, EU:T:2015:978, § 37).

Può esistere un legame anche tra un determinato prodotto, da un lato, e le sue parti, i suoi componenti e i suoi accessori, dall'altro. La complementarietà sussiste pertanto quando le parti/i componenti/gli accessori corrispondenti sono venduti in maniera indipendente e sono necessari per l'uso adeguato del prodotto finale e/o quando le parti/i componenti/gli accessori non possono svolgere la funzione prevista dalla loro destinazione se non vengono inclusi nel prodotto finale. Negli esempi che seguono i prodotti sono considerati complementari.

Esempi

- *spazzolini da denti elettrici* (Classe 21) e *testine di ricambio* (Classe 21);
- *seghe elettriche* (Classe 7) e *lame per seghe* (Classe 7);
- *apparecchi di illuminazione* (Classe 11) e *lampade* (Classe 11).

I principi applicabili al confronto di vari tipi di prodotti/servizi tra loro si applicano anche al raffronto tra i prodotti, da un lato, e i servizi, dall'altro. Inoltre si può constatare l'esistenza di una somiglianza sulla base della complementarietà tra prodotti, da un lato, e servizi che coprono prodotti identici, dall'altro (24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 54-56, 07/09/2016, T-204/14, VICTOR / VICTORIA et al., EU:T:2016:448, § 108-111).

Nei casi che seguono vi è complementarietà tra i prodotti e i servizi oggetto di raffronto.

Esempi

- *I servizi di installazione, riparazione e manutenzione di impianti di riscaldamento ad acqua* nella Classe 37 garantiscono il corretto funzionamento degli *impianti di riscaldamento* nella Classe 11 (quali gli impianti di riscaldamento ad acqua); sono quindi complementari tra loro (06/06/2018, T-264/17, SMATRIX / AsyMatrix (fig.), EU:T:2018:329, § 49-50).
- I *servizi di progettazione e sviluppo di hardware e software per computer* nella Classe 42 sono importanti per il funzionamento dei *computer; dispositivi di comunicazione portatili rientranti* nella Classe 9; sono quindi complementari tra loro (27/09/2016, T-450/15, luvoworld / luvo, EU:T:2016:543, § 42, 46, 48-49).
- Vi è complementarietà tra i *saponi, prodotti di profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli rientranti* nella Classe 3, da un lato, e *stabilimenti termali, bagni*

turchi, saune, stazioni termali nella Classe 44, dall'altro. Solitamente i trattamenti erogati presso stabilimenti termali, bagni turchi e stazioni termali sono seguiti dall'applicazione di lozioni per il corpo e creme idratanti ed il pubblico può aspettarsi di essere trattato con tali prodotti in tali stabilimenti (26/02/2015, T-388/13, SAMSARA, EU:T:2015:118, § 30). In tal caso, i prodotti nella Classe 3 sono importanti per il corretto uso dei servizi nella Classe 44.

- Nel confronto tra i *servizi al dettaglio forniti presso negozi di tutti i tipi di alimenti, in particolare pasticceria e confetteria* rientranti nella Classe 35, con vari tipi di alimenti rientranti nelle Classi 29, 30 e 31, i servizi al dettaglio fanno riferimento a una categoria relativamente ampia di prodotti che include quelli coperti dall'altro marchio. Di conseguenza è stato constatato che i servizi commerciali e i prodotti coperti dall'altro marchio sono complementari (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) / Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 29-31). In questo caso i servizi nella Classe 35 sono importanti per fornire ai consumatori i prodotti nelle Classi 29, 30 e 31.
- I *servizi medici* rientranti nella Classe 44 sono importanti o persino indispensabili ai fini dell'utilizzo dei *prodotti farmaceutici* nella Classe 5. Analogamente, la somministrazione dei prodotti farmaceutici è importante o persino indispensabile nella prestazione dei servizi in questione. Si constata l'esistenza di complementarietà tra questi prodotti e servizi (14/06/2018, T-165/17, EMCURE / Emcur et al., EU:T:2018:346, § 60-61).

3.2.4.2 Fattori aggiuntivi per constatare l'esistenza di un legame tra i prodotti e i servizi

Si constata l'esistenza di complementarietà tra prodotti e servizi soltanto quando i consumatori dei prodotti e dei servizi interessati possono pensare che sia un'unica azienda quella che produce tali prodotti e fornisce tali servizi. In tal senso, il pubblico di riferimento e l'origine commerciale usuale dei prodotti e dei servizi sono fattori importanti per constatare la complementarietà.

Il pubblico di riferimento

Per definizione, deve essere possibile l'uso congiunto di prodotti o servizi complementari, ragion per cui prodotti e servizi rivolti a pubblici diversi non possono essere complementari [22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-58; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 26/04/2016, T-21/15, DINO (fig.) / DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 22; 15/06/2017, T-457/15, climaVera (fig.) / CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 36], anche se sono considerati reciprocamente indispensabili [25/01/2017, T-325/15, Choco Love (fig.) / CHOCOLATE, EU:T:2017:29, § 40, 43, 46].

Esempi

- I *prodotti tessili* nella Classe 24 (rivolti al grande pubblico) e i *servizi di trattamento relativi ai prodotti tessili* nella Classe 40 (rivolti ai professionisti) non possono essere

complementari (16/05/2013, T-80/11, Ridge Wood, EU:T:2013:251, § 28-32). Questi prodotti e servizi non sono simili.

- Il pubblico di riferimento di materie plastiche o sintetiche utilizzate come materie prime o semilavorati (per esempio le *materie plastiche di resine sintetiche* nella Classe 1 e i prodotti in *materie plastiche semilavorate* nella Classe 17) è costituito da modellatori e aziende cartotecniche, mentre i prodotti finiti (per esempio i *veicoli* nella Classe 12) sono rivolti al pubblico in generale. I prodotti in questione non sono complementari (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 28, 41). Non c'è somiglianza tra loro.

Non vi è complementarietà tra un determinato prodotto da un lato e le sue parti, componenti o accessori dall'altro quando i prodotti a confronto non sono rivolti allo stesso pubblico (per esempio il componente è destinato al produttore, ma non al consumatore del prodotto finale) e quando le parti, i componenti o gli accessori non sono abitualmente venduti in maniera indipendente come pezzi di ricambio del prodotto finale. Pertanto, negli esempi seguenti, anche se le parti o i componenti sono indispensabili o importanti per il corretto funzionamento del prodotto finale, non vi è complementarietà tra i prodotti a confronto.

Esempi

- *Pale del ventilatore* (Classe 7) e *asciugacapelli* (Classe 11)
- *Cavo elettrico* (Classe 9) e *lampada* (Classe 11)
- *Sfere per penne a sfera* (Classe 16) e *biro* (Classe 16)

L'origine di prodotti/servizi

Di norma i prodotti/servizi che sono complementari condividono la medesima origine commerciale o lasciano intendere in qualche modo ai consumatori che una stessa azienda fabbrica i prodotti e fornisce i servizi in questione.

Esempi

- *Sci* (Classe 28) e *scarponi da sci* (Classe 25) sono complementari perché l'uso dei secondi è indispensabile per l'uso dei primi. Il pubblico di riferimento può pensare che la produzione di questi prodotti avvenga nella stessa azienda. Inoltre, essi sono rivolti allo stesso pubblico e condividono gli stessi canali di distribuzione. Questi prodotti sono quindi considerati simili.
- *Il materiale didattico* nella Classe 9 (ad es. *pubblicazioni elettroniche scaricabili, file audio e video, supporti di memorizzazione dati preregistrati* e *cassette audio/video)* e nella Classe 16 (ad es. *stampati*) è essenziale e quindi complementare ai *servizi didattici* nella Classe 41. In generale i materiali sono forniti dalla stessa impresa; si rivolgono allo stesso pubblico e condividono gli stessi canali di distribuzione. Questi prodotti sono simili ai servizi in questione (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260; 22/04/2008, T-233/06, El tiempo, EU:T:2008:121, § 36-37).
- I *servizi di un architetto* (progettazione di edifici) (Classe 42) sono indispensabili per la *costruzione di edifici* (Classe 37). Questi servizi sono spesso offerti insieme, attraverso gli stessi canali di distribuzione, allo stesso pubblico e da parte degli

stessi fornitori. Di conseguenza sono complementari e simili (09/04/2014, T-144/12, Comsa / COMSA S.A., EU:T:2014:197, § 65-67).

Al contrario, non viene constata l'esistenza di complementarietà tra prodotti/servizi che non si prevede condividano la medesima origine commerciale.

Esempio

- Non vi è complementarietà tra i servizi finanziari e bancari (Classe 36), da un lato, e i servizi immobiliari (Classe 36), dall'altro. I servizi bancari possono svolgere un ruolo importante nell'acquisto di una proprietà, tuttavia da quest'unico aspetto non è possibile inferire che i consumatori siano portati a credere che la stessa azienda sia responsabile dei servizi immobiliari. Trarre una conclusione diversa implicherebbe che qualsiasi procedura non finanziaria che dipende dall'erogazione di un finanziamento sia complementare a tale servizio finanziario. Inoltre, i servizi non hanno la medesima natura, la medesima destinazione d'uso o la medesima modalità d'uso e non sono forniti presso gli stessi locali. Di conseguenza si tratta di servizi che non sono simili (17/09/2015, T-323/14, Bankia / BANKY, EU:T:2015:642, § 35, 37-38).

3.2.4.3 Tipi di interrelazione tra prodotti/servizi per i quali di norma non si constata l'esistenza di complementarietà

Di norma, nei casi che seguono, non vi è complementarietà tra i prodotti/servizi, dato che nessuno dei due è indispensabile o importante per l'uso dell'altro e il loro uso congiunto è una questione di convenienza o di abitudini o preferenze dei consumatori.

Uso in combinazione

La complementarità deve essere chiaramente distinta dall'**uso in combinazione**, in cui i prodotti/servizi sono semplicemente utilizzati insieme o per scelta o per comodità, ma possono essere utilizzati anche senza l'altro o con prodotti diversi (ad es. pane e burro). Quando il loro uso congiunto è meramente facoltativo e non indispensabile o importante, manca il legame stretto necessario (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29). In tali casi la somiglianza può essere accertata solo sulla base di altri fattori, ma non sulla complementarità.

Esempio

- Sebbene i *dolciumi*, *caramelle, biscotti, cialdine arrotolate, pasticcini, patatine* o *pane* nella Classe 30 possano essere accompagnati da bevande nelle Classi 29, 30 o 32, il loro uso non è indispensabile né importante per il consumo di *caffè, bevande a base di latte, bevande a base di caffè* o *birra* o viceversa, anche se il pubblico di riferimento potrebbe consumarli insieme. Di conseguenza, non sussiste una stretta correlazione tra tali prodotti e non possono essere considerati complementari (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters/ MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 28-29; 24/10/2019, T-498/18, Happy Moreno choco (fig.) / MORENO (fig.), EU:T:2019:763, § 63; 12/12/2019, T-648/18, Crystal / CRISTAL, EU:T:2019:857, § 42).
- Benché il funzionamento delle *cinghie di trasmissione* nella Classe 12 si possa verificare con l'aiuto di un *dispositivo per il collaudo di veicoli a motore* nella

Classe 9, ciò non significa che i prodotti siano complementari. Può essere utile, in alcuni casi, misurare le prestazioni di questo o quel parametro, ma l'utilità non è di per sé sufficiente per concludere che un prodotto è indispensabile per l'altro (03/10/2013, R 1011/2012-4, SUN (fig.) / SUN (fig.) et al., § 39).

Complementarità estetica

Non si può escludere che in alcuni settori, come quello della moda e dei prodotti destinati alla cura dell'immagine, al di là di una complementarità funzionale possa nascere, nella percezione del pubblico di riferimento, una complementarità di tipo estetico fra prodotti aventi natura, destinazione ed utilizzo differenti (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 35). Il Tribunale definisce la «complementarità estetica» come un nesso tra i prodotti che «deve consistere in un vero bisogno estetico, nel senso che un prodotto sia indispensabile o importante per l'uso dell'altro e che i consumatori ritengano abituale e normale utilizzare tali prodotti insieme» (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 36; 20/10/2011, T-214/09, Cor II, EU:T:2011:612, § 32; 25/09/2018, T-435/17, HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596, § 53). Pertanto, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi.

- Il nesso tra i prodotti è soggettivo. La loro complementarità estetica è determinata dalle abitudini e dalle preferenze dei consumatori quali possono risultare dagli sforzi di marketing delle imprese produttrici, ossia da semplici fenomeni (27/09/2012, T-357/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:499, § 51; 12/02/2015, T-505/12, B, EU:T:2015:95, § 59; 25/09/2018, T-435/17, HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596, § 53).
- La complementarità estetica può applicarsi quando i prodotti in questione soddisfano una funzione estetica comune contribuendo insieme, ad esempio, all'immagine esteriore del consumatore interessato, e il pubblico di riferimento ritiene abituale e normale utilizzare i prodotti insieme. La complementarità estetica tra determinati prodotti è ravvisabile quando il comune comportamento del cliente coordina esteticamente i prodotti interessati, anche se il modo in cui i prodotti sono combinati è determinato dalle preferenze (in quanto i prodotti potrebbero servire il loro scopo indipendentemente l'uno dall'altro).

Ad esempio:

- *Borse* nella Classe 18, da un lato, e *abbigliamento e calzature* nella Classe 25, dall'altro, condividono una funzione estetica comune contribuendo congiuntamente all'«aspetto» del consumatore. Tale eventuale coordinamento dipende dal consumatore interessato, dal tipo di attività per la quale è costituita questa immagine esteriore (in particolare, lavoro, sport o tempo libero) o dagli sforzi di marketing degli attori economici del settore (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 49; 27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 76). Tuttavia, è il comune comportamento del cliente combinare esteticamente questi prodotti durante il loro acquisto e può essere preso in considerazione anche il loro coordinamento estetico in fase di design.
- *Tappeti* nella Classe 27 e *mobili* nella Classe 20 sono utilizzati nell'arredamento dell'abitazione e hanno una funzione estetica comune che porta i consumatori, di

regola, a utilizzarli insieme e ad abbinarli tra loro, in modo da creare un'atmosfera armoniosa (20/10/2011, T-214/09, Cor II, EU:T:2011:612, § 33).

Pur riconosciuta, la mera esistenza di una «complementarità estetica» tra i prodotti non è di per sé sufficiente per concludere che essi siano simili (27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 75). Per constatare la somiglianza, occorre che i consumatori reputino abituale il fatto che i prodotti siano venduti con lo stesso marchio, il che, di solito, implica che un'ampia parte dei rispettivi produttori o distributori coincidano (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63; 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 20/10/2011, T-214/09, Cor II, EU:T:2011:612, § 34).

Prodotti accessori

Quando determinati prodotti/servizi sostengono o integrano semplicemente un altro prodotto o servizio, non sono considerati complementari ai sensi della giurisprudenza. I **prodotti accessori** sono in genere quelli utilizzati per il confezionamento (ad es. bottiglie, scatole, lattine ecc.) o la promozione (opuscoli, poster, listini prezzi ecc.). Analogamente, i prodotti/servizi offerti gratuitamente nel corso di una campagna di merchandising di solito non sono simili al prodotto o servizio principale.

Esempi

- *Organizzazione e realizzazione di mostre* (Classe 41) non è simile a *stampati, comprese le note di eventi* (Classe 16), dal momento che tali prodotti servono unicamente a promuovere e annunciare l'evento specifico. Questi prodotti e servizi non sono complementari.
- *Integratori nutrizionali a base di erbe* nella Classe 5, il cui scopo principale è quello di prevenire o porre rimedio a problemi medici, nel senso lato del termine, o di bilanciare carenze nutrizionali, non sono indispensabili o importanti per l'uso di *birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande* nella Classe 32, il cui scopo principale è dissetare o essere parte della normale alimentazione umana. Qualunque consumo combinato di questi prodotti è meramente accessorio. Sebbene uno dei prodotti possa integrare il consumo dell'altro, tali prodotti non sono complementari. Inoltre, poiché le loro funzioni, i canali di distribuzione e i produttori abituali sono diversi e non sono in concorrenza, tali prodotti non sono simili (23/01/2014, T-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 47, 70 e 84).

Infine, la complementarietà si applica soltanto all'uso di prodotti e non al loro processo di produzione. I prodotti non possono essere considerati complementari sulla base del fatto che uno è utilizzato per fabbricare l'altro [09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196; § 39; 25/09/2018, T-435/17, HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596; § 71]. Anche quando un prodotto viene utilizzato per produrne un altro, ciò non significa che il pubblico di riferimento presumerà che siano offerti dalla medesima azienda (06/04/2017, T-39/16, NANA FINK (fig.) / NANA, EU:T:2017:263, § 89). Occorre effettuare un'approfondita valutazione dei singoli casi (cfr. gli esempi specifici di cui all'allegato I. Domande specifiche per quanto riguarda la somiglianza di prodotti e servizi, punto 4.2, e all'allegato II: settori specifici, punti 5.3.1 e 5.4.2).

3.2.5 In concorrenza

I prodotti/servizi sono in concorrenza tra di loro quando uno può sostituire l'altro. Ciò significa che hanno la stessa destinazione o una destinazione simile e che sono offerti agli stessi clienti effettivi e potenziali. In tal caso, i prodotti/servizi sono anche definiti come «intercambiabili» (04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).

Esempi

- *Carta da parati* (Classe 27) e *vernici* (Classe 2) sono in concorrenza perché entrambi coprono o decorano le pareti.
- *Noleggio di film* (Classe 41) e *servizi di un cinema* (Classe 41) sono in concorrenza perché entrambi consentono di guardare un film.
- *Rasoi elettrici* e *lamette per rasoi* (entrambi nella Classe 8) sono in concorrenza in quanto hanno lo stesso scopo.

In alcuni casi il prezzo di prodotti/servizi in concorrenza può differire in modo significativo, ma questo aspetto da solo non incide sull'analisi volta a determinare se sono o meno in concorrenza gli uni con gli altri.

Esempio

- *Gioielli d'oro* e *bigiotteria* ([56](entrambi nella Classe 14) sono in concorrenza anche se il loro prezzo (e valore) può differire in modo sostanziale.

3.2.6 Canale di distribuzione

Sebbene il «canale di distribuzione» non sia esplicitamente menzionato nella sentenza «Canon», è ampiamente utilizzato a livello internazionale e nazionale nella valutazione della somiglianza fra due prodotti/servizi. È stato preso in considerazione, quale fattore aggiuntivo, in diverse sentenze degli organi giurisdizionali europei (21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53). La motivazione è la seguente.

Se i prodotti/servizi sono posti in vendita tramite gli stessi canali di distribuzione, sarà più probabile che il consumatore ritenga che i prodotti/servizi appartengano allo stesso settore commerciale e che siano possibilmente fabbricati o forniti dalla stessa impresa, e viceversa.

Il termine «canale di distribuzione» non si riferisce tanto al modo di vendere o promuovere il prodotto di un'azienda, quanto piuttosto al luogo di distribuzione. Per l'analisi della somiglianza di prodotti/servizi il sistema di distribuzione, diretta o indiretta, non è decisivo. Piuttosto, la domanda da porsi è: i prodotti/servizi hanno gli stessi punti di vendita oppure sono di solito forniti o offerti negli stessi luoghi o in luoghi simili?

Tuttavia non va attribuita un'importanza eccessiva a questo criterio, dal momento che i supermercati, drugstore e grandi magazzini moderni vendono prodotti di ogni tipo. Il pubblico di riferimento è consapevole che i prodotti venduti in questi luoghi provengono

[56] Per bigiotteria si intendono i gioielli realizzati con metalli poco costosi e con gemme di imitazione o pietre semipreziose, indossati a scopo ornamentale.

da una moltitudine di aziende indipendenti. Pertanto il punto di vendita è un fattore meno decisivo allorché si tratta di stabilire se il pubblico di riferimento riterrebbe i prodotti provenienti da un'origine comune solo perché venduti nello stesso esercizio commerciale.

Solo se i prodotti in questione sono offerti nella stessa **sezione** di tali negozi in cui si vendono prodotti omogenei insieme, questo criterio peserà in favore della somiglianza. In tali casi, deve essere possibile identificare la sezione per la sua separazione territoriale e funzionale dalle altre sezioni (ad es. sezione prodotti caseari di un supermercato, sezione cosmetici di un grande magazzino).

Analogamente, tale criterio può avere una validità nel caso in cui i prodotti siano venduti, in modo esclusivo o abituale, in negozi specializzati. In questo caso, i consumatori potrebbero tendere a ritenere che l'origine dei prodotti sia la medesima, se questi sono venduti nel medesimo negozio specializzato, mentre potrebbero tendere a escludere tale origine comune se non sono abitualmente venduti negli stessi negozi.

Per contro, diversi punti di vendita possono giocare a sfavore della somiglianza dei prodotti.

Esempio

- *Sedie a rotelle* vs *biciclette*

Sebbene entrambe rientrino in *veicoli* nellaClasse12 non saranno reperibili negli stessi punti di vendita. Le biciclette sono solitamente vendute o in negozi specializzati o in un negozio al dettaglio di attrezzature sportive. Per contro, i canali di distribuzione delle *sedie a rotelle* sono distributori specializzati in attrezzature e dispositivi a uso medico, che riforniscono ospedali, e negozi specializzati nella vendita di dispositivi per persone disabili o con disabilità fisiche.

3.2.7 Pubblico di riferimento

Il pubblico di riferimento, ossia i clienti reali e potenziali dei prodotti e servizi in questione, costituisce un ulteriore fattore da prendere in considerazione nell'esame della somiglianza (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 3, Pubblico di riferimento e grado di attenzione).

Il pubblico di riferimento può essere composto da:

- il pubblico in generale (il grande pubblico); o
- un pubblico di professionisti (aziende clienti o pubblico specializzato).

Il pubblico di riferimento non significa necessariamente l'utente finale; ad es. gli utenti finali del cibo per animali della Classe 31 sono gli animali, ma non sono loro il pubblico di riferimento. Il pubblico di riferimento, in questo caso, sarebbe il consumatore generale.

Il semplice fatto che i clienti potenziali coincidano non costituisce automaticamente un'indicazione di somiglianza. La stessa categoria di consumatori può aver bisogno di prodotti/servizi aventi la natura e l'origine più diverse. Ad esempio, il fatto che

televisori, automobili e libri siano acquistati dallo stesso pubblico di riferimento, cioè dal grande pubblico, non ha alcuna incidenza sull'esame della somiglianza. In molti casi, una serie o entrambe le serie di prodotti/servizi a confronto sono destinate al grande pubblico, tuttavia la destinazione (nel senso del bisogno del consumatore che viene soddisfatto) è diversa in ciascun caso. Tali circostanze depongono contro la somiglianza.

Mentre una coincidenza di pubblico di riferimento non costituisce necessariamente un'indicazione di somiglianza, grandi differenze tra i pubblici di riferimento depongono fortemente contro la somiglianza.

Clienti divergenti si possono individuare nei seguenti casi:

1. (a) i prodotti/servizi di entrambi gli elenchi sono rivolti al grande pubblico, che può tuttavia essere chiaramente classificato in base alle sue diverse esigenze (personali), all'età ecc.
   Esempio: *sedie a rotelle* vs *biciclette* (Classe 12).
2. (b) i prodotti/servizi di entrambi gli elenchi sono rivolti a clienti commerciali, che però operano in un settore di mercato molto diverso.
   Esempio: *prodotti chimici destinati alla silvicoltura* vs *solventi per l'industria della lacca* (Classe 1).
3. (c) un pubblico di riferimento è costituito dal consumatore generale e l'altro da clienti commerciali.
   Esempio: *astucci per lenti a contatto* (nella Classe 9) vs *apparecchi e strumenti chirurgici* (nella Classe 10).

3.2.8 Origine abituale (produttore/fornitore)

Sebbene la Corte di giustizia non abbia menzionato esplicitamente questo fattore nella sentenza «Canon», dal concetto generale di rischio di confusione discende che l'origine abituale dei prodotti e servizi è di particolare importanza per l'esame della somiglianza. La Corte ha dichiarato: «Costituisce perciò un rischio di confusione [...] la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti/servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro» (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Esiste quindi una forte indicazione di somiglianza quando, nella mente del pubblico di riferimento, i prodotti/servizi presentano la stessa origine abituale.

Tuttavia ciò non deve essere interpretato come se capovolgesse l'esame del rischio di confusione e la somiglianza dei prodotti/servizi: l'accertamento di un rischio di confusione dipende da molti altri fattori (come la somiglianza dei segni, il carattere distintivo del marchio anteriore) e non è determinato esclusivamente dall'origine abituale che, in quanto tale, è solo un fattore per l'esame della somiglianza di prodotti/servizi.

La conclusione che i consumatori non saranno confusi circa l'origine dei prodotti/servizi non è un argomento adeguato per il raffronto fra prodotti/servizi. Tale conclusione dovrebbe essere menzionata nella valutazione complessiva del rischio di confusione. L'origine, in questo contesto, si riferisce principalmente al settore manifatturiero

(industria) o al tipo di azienda che produce i prodotti o offre i servizi in questione, piuttosto che all'identità del produttore.

«L'origine» non è definita semplicemente dal luogo effettivo di produzione/fornitura (ad es. fabbrica, officina, istituto e laboratorio), ma soprattutto tenendo conto di chi gestisce e/o controlla la produzione/fornitura di prodotti/servizi. In altre parole, la domanda da porsi è: chi è responsabile della fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio?

La provenienza geografica (ad es. Cina) non è rilevante per l'accertamento della somiglianza di prodotti/servizi.

La Corte ha dichiarato che persino prodotti e servizi possono avere la stessa origine, se è comune che lo stesso tipo di società produca/fornisca entrambi. È stato ritenuto che i *libri di testo* (Classe 16) abbiano la stessa origine della *fornitura di corsi per corrispondenza* (Classe 41) dal momento che «le imprese che offrono corsi di ogni genere danno infatti spesso agli studenti, come materiale pedagogico sussidiario, i citati prodotti» (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 55).

Il criterio «dell'origine abituale» deve essere applicato in modo restrittivo per non diluirlo. Se si determinasse la stessa origine per tutti i tipi di prodotti/servizi derivanti da un'unica grande società (multinazionale) o da una holding, questo criterio perderebbe il suo significato.

Il pubblico di riferimento percepirà prodotti diversi come aventi un'origine commerciale comune solo quando gran parte dei produttori o distributori rispettivi di tali prodotti siano i medesimi (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63).

Categorie di prodotti differenti che, in genere, sono fabbricati da imprese distinte e specializzate non possono essere considerate come aventi un'origine commerciale comune per il solo fatto che possono essere offerti da marchi rinomati, dal momento che tali casi sono marginali (02/07/2015, T-657/13, ALEX / ALEX et al., EU:T:2015:449, § 87). Il semplice fatto che **alcuni** produttori producano due diverse categorie di prodotti non è sufficiente a dimostrare che gran parte dei produttori o dei distributori di tali prodotti siano i medesimi (23/01/2014, T-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91).

3.2.8.1 Caratteristiche che definiscono un'origine comune abituale

Quando si determina l'origine abituale di un prodotto/servizio potrebbero essere rilevanti i seguenti elementi.

Stabilimenti di produzione

Esempio

- *Vernici, lacche coloranti e mordenti* (Classe 2) sono generalmente prodotti nelle stesse imprese di produzione, normalmente da aziende chimiche specializzate.

Il luogo di produzione può essere un indicatore forte dell'origine comune dei prodotti/servizi di cui trattasi. Tuttavia mentre il fatto che i siti di produzione siano identici può indicare un'origine comune abituale, la diversità dei siti di produzione non esclude che i

prodotti provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate tra loro. Ad esempio, *libri* (Classe 16) e *supporti elettronici* (Classe 9) (prodotti in concorrenza in quanto i supporti elettronici sostituiscono i libri) sono entrambi prodotti di una casa editrice.

Metodi di produzione

Esempio

- Le *cinture di cuoio* (Classe 25) e le *borse di cuoio* (Classe 18) sono fabbricate non solo negli stessi stabilimenti, ad es. concerie, ma anche utilizzando i medesimi utensili e le stesse macchine per il trattamento della pelle.

Competenza (tecnica)

Esempio

- *Servizi di protezione da virus informatici* (Classe 42) e *progettazione di software* (Classe 42) comportano una competenza tecnica simile nel campo della tecnologia dell'informazione.

Usi commerciali consolidati noti al pubblico

Un uso commerciale consolidato, come ad esempio quando i produttori espandono le proprie attività in mercati contigui, è di particolare importanza per concludere che i prodotti/servizi di diversa natura possiedono la stessa origine. In tal caso, occorre accertare se siffatta espansione sia consueta nell'industria o se, al contrario, si verifichi solo in casi eccezionali.

Esempio di espansione divenuta consueta

- *Scarpe* (Classe 25) e *borse* (Classe 18): è consuetudine nel mercato che i produttori di calzature producano anche borse.

Esempio di espansione non (ancora) consueta

- *Articoli di abbigliamento* (Classe 25) e *profumi* (Classe 3): sebbene attualmente alcuni stilisti che creano abiti di moda vendano anche profumi sotto i loro marchi, questa non è la regola nel settore dell'abbigliamento, e si applica solo a stilisti (economicamente) di successo.
- Gli *articoli di abbigliamento* e le *calzature* (Classe 25), gli *orologi* e i *gioielli* (Classe 14) possono essere realizzati da taluni stilisti di moda che godono di successo commerciale, ma attualmente ciò rappresenta un fattore marginale nella valutazione complessiva del settore di mercato in esame. Sussistono differenze significative nella natura di tali prodotti, nei loro processi di fabbricazione e nel know-how necessario per la realizzazione di un prodotto di qualità in ciascuno dei settori interessati. Sebbene gli stilisti di successo cerchino di sfruttare il loro successo apponendo i loro marchi su una vasta gamma di prodotti, ciò non influenzerà le attese dei consumatori al di fuori del settore dei beni di lusso, i quali non si attenderanno, abitualmente, che la responsabilità della fabbricazione dei diversi prodotti in questione, a prima vista non accomunabili né appartenenti allo stesso genere di prodotti, incomba su una stessa impresa. Pertanto, detti consumatori non

dedurranno che tali prodotti costituiscono una gamma ampliata di prodotti aventi la stessa origine (12/02/2015, T-505/12, B, EU:T:2015:95, § 71-74).

3.3 Relazione tra fattori diversi

I «criteri Canon» sono stati enumerati nella sentenza corrispondente senza alcuna indicazione di una relazione o gerarchia (peso) tra loro. Essi sono stati considerati uno ad uno. Tuttavia non possono essere considerati separatamente dal momento che alcuni criteri sono correlati e alcuni sono più importanti di altri, indipendentemente dal fatto che vengano raffrontati prodotti con prodotti, servizi con servizi o prodotti con servizi. Dopo aver ponderato tutti questi fattori conformemente alla loro rispettiva importanza in relazione ai prodotti/servizi in questione, si possono riscontrare diversi gradi di somiglianza: basso, medio o alto (cfr. il punto 3.3.4).

3.3.1 Interrelazione tra fattori

Spesso vi è una relazione fra i fattori, per cui se uno di essi è condiviso, anche un altro potrebbe coincidere.

Esempi

- In base alla destinazione è inoltre possibile determinare i clienti reali o potenziali (ossia il pubblico di riferimento).
- La destinazione, insieme con il pubblico di riferimento, può anche rivelare se i prodotti/servizi sono in concorrenza.
- Lo stesso canale di distribuzione va di pari passo con lo stesso pubblico. In altre parole, quando i canali di distribuzione sono differenti, spesso anche il pubblico di riferimento è diverso.
- Prodotti/servizi destinati a pubblici diversi non possono essere complementari (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40, 22/06/2011; T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30).
- La modalità d'uso dipende solitamente dalla natura e dalla destinazione dei prodotti.

Vi sono casi in cui è difficile distinguere fra vari fattori. Ciò vale soprattutto per quanto riguarda «natura», «destinazione» e «modalità d'uso». Qualora l'esaminatore incontrasse tali difficoltà, è sufficiente che tratti questi fattori congiuntamente.

Esempio

- Un *motore* è una macchina per trasformare una qualsiasi delle varie forme di energia in forza meccanica e movimento. In tal caso, è difficile distinguere la natura dalla destinazione di questo prodotto. Pertanto non è necessario fare una distinzione tra ciò che, in questo caso, è natura e ciò che è destinazione.

3.3.2 Importanza di ciascun fattore

Nel valutare la somiglianza dei prodotti e servizi, occorre prendere in considerazione **tutti** i fattori rilevanti che li pongono in relazione. Tuttavia, a seconda del tipo di prodotti

e servizi, un particolare criterio può essere più o meno importante. In altri termini, i vari fattori non possiedono un valore standard, la loro rilevanza specifica andrà piuttosto determinata nel contesto di ciascun caso singolo.

In linea generale, il peso di ciascun fattore dipende dall'impatto che esso può avere su una possibile confusione in relazione all'origine dei prodotti e servizi di cui trattasi. I fattori che con ogni evidenza sembrano indicare che i prodotti/servizi provengono o non provengono dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate dovrebbero avere la priorità.

Sono in generale fattori forti

- L'origine abituale (perché ha un forte impatto sul rischio di confusione relativo all'origine commerciale comune).
- La destinazione (perché è determinante per la scelta del cliente di acquistare o selezionare prodotti/servizi).
- La natura (perché definisce le qualità essenziali e le caratteristiche dei prodotti/servizi).
- La complementarità (perché la stretta connessione tra l'uso dei prodotti/servizi fa credere al pubblico che essi hanno in comune la stessa fonte).
- In concorrenza (solitamente i prodotti/servizi che sono in concorrenza hanno la stessa destinazione e sono rivolti allo stesso pubblico).

Fattori meno importanti

- La modalità d'uso (anche prodotti non simili possono essere utilizzati nello stesso modo, ad es. le *carrozzine per bambini* e i *carrelli per la spesa*).
- I canali di distribuzione (anche prodotti non simili possono essere venduti nella stessa sezione di un negozio, a seconda delle diverse pratiche di esposizione, ad es. le *gomme da masticare* (Classe 30) e le *sigarette* (Classe 34).
- Il pubblico di riferimento.

3.3.3 Diversi tipi di confronti: prodotti vs prodotti, servizi vs servizi e prodotti vs servizi

In linea di principio, gli stessi fattori che si applicano per il raffronto tra prodotti sono rilevanti per il raffronto tra servizi. Tuttavia applicando tali fattori occorre considerare la differenza di base tra prodotti e servizi (tangibile vs intangibile).

Inoltre, nel caso in cui il raffronto sia effettuato tra prodotti e servizi, valgono gli stessi principi che si applicano al raffronto tra prodotti e prodotti e a quello tra servizi e servizi.

Per loro natura, generalmente i prodotti sono dissimili dai servizi. Essi possono, tuttavia, essere complementari. I servizi possono inoltre avere la stessa destinazione e quindi essere in concorrenza con i prodotti. Ne consegue che, in determinate circostanze, è possibile riscontrare una somiglianza tra prodotti e servizi.

3.3.4 Grado di somiglianza

Prodotti/servizi possono essere considerati simili in diversi gradi (basso, medio o alto), a seconda di quanti fattori hanno in comune e del peso attribuito a ciascuno di loro. Il grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi è rilevante quando determina in modo definitivo il rischio di confusione.

Generalmente, un fattore di per sé non è sufficiente per accertare la somiglianza tra i prodotti/servizi, anche se si tratta di un fattore forte.

Esempi di dissomiglianza

- *Automobili* e *biciclette* (entrambe nella Classe 12) hanno entrambe la stessa destinazione (spostarsi da A a B), ma ciò non le rende simili.
- Sebbene il *vetro delle finestre* (Classe 19) e i *vetri per occhiali* (Classe 9) abbiano la stessa natura, essi non sono simili, dal momento che non coincidono in altri fattori rilevanti, come ad esempio destinazione, produttore, canale di distribuzione e pubblico di riferimento.

È la combinazione di diversi fattori e il loro peso che consente la conclusione finale sulla somiglianza. La combinazione di due fattori forti, come la natura e il produttore, o la combinazione di un fattore forte e due deboli porterà spesso a una somiglianza. Al contrario, la combinazione dei due fattori deboli, come ad esempio il canale di distribuzione e il pubblico di riferimento non sono, in linea di massima, conclusivi per l'accertamento della somiglianza tra i prodotti e i servizi.

Esempi di somiglianza

- Il *latte* e il *formaggio* (entrambi nella Classe 29) hanno diversa destinazione e modalità d'uso; non sono in concorrenza né sono complementari. Tuttavia il fatto che condividano la stessa natura (prodotti caseari) e l'origine abituale (azienda casearia) è determinante per l'accertamento della somiglianza.
- Sebbene i *prodotti farmaceutici* e i *cerotti* (entrambi nella Classe 5) abbiano natura diversa, essi hanno in comune una destinazione simile, vale a dire il trattamento di malattie, disabilità o ferite. Inoltre hanno gli stessi canali di distribuzione e lo stesso pubblico di riferimento. Di conseguenza, sono simili.

La quantità di fattori coincidenti individuati, insieme alla loro importanza/al loro peso, stabilisce il grado di somiglianza. In generale, maggiore è il numero di fattori comuni più alto è il grado di somiglianza. Normalmente, una somiglianza individuata sulla base di solo due fattori non sarebbe elevata, contrariamente ai casi in cui i prodotti/servizi coincidono in quattro o più fattori rilevanti.

Tuttavia non è possibile alcuna analisi matematica in quanto ciò dipende sempre dalle circostanze specifiche di ciascun caso.

4 Allegato I: domande specifiche per quanto riguarda la somiglianza di prodotti e servizi

Questa parte non stabilisce nuovi criteri per l'accertamento di una somiglianza tra prodotti e servizi, bensì aiuta semplicemente a chiarire come confrontare gruppi specifici di prodotti e servizi per i quali, a parte i «criteri Canon», si applicano alcune regole generali ed eccezioni.

4.1 Parti, componenti e accessori

Il semplice fatto che un determinato prodotto possa essere composto da più componenti non dimostra una somiglianza automatica tra il prodotto finito e le sue parti (27/10/2005, T 336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61).

Esempi di dissomiglianza

- *Pale del ventilatore* (Classe 7) e a*sciugacapelli* (Classe 11)
- *Cavo elettrico* (Classe 9) e *lampada* (Classe 11)
- *Sfere per penne a sfera* (Classe 16) e *biro* (Classe 16)
- *Bottoni* (Classe 26) e *articoli di abbigliamento* (Classe 25)

Si constata l'esistenza di somiglianza quando sono soddisfatti almeno alcuni dei principali fattori per l'accertamento della somiglianza (come ad esempio il produttore, il pubblico e/o la complementarietà), tenendo conto della relazione tra i fattori e dell'importanza di ciascun fattore ai fini della valutazione della somiglianza (cfr. il punto 3.3).

Tale somiglianza si basa sul fatto che le parti e gli accessori sono spesso prodotti e/o venduti dalla stessa impresa che fabbrica il prodotto finale e lo destina allo stesso pubblico di acquirenti, come nel caso dei pezzi di ricambio, che sono inoltre venduti in maniera indipendente dal prodotto finale. Inoltre, si è in presenza di complementarietà tra i prodotti in questione quando le parti/i componenti/gli accessori sono necessari per l'uso corretto del prodotto finale e/o quando le parti/i componenti/gli accessori non possono svolgere la funzione prevista dalla loro destinazione se non vengono inclusi nel prodotto finale. In tal caso, il pubblico può altresì attendersi che le parti/i componenti/gli accessori vengano prodotti dal fabbricante «originale», o sotto il controllo di quest'ultimo, fattore questo che suggerirebbe altresì che i prodotti siano simili.

Esempi di somiglianza

- *Spazzolino da denti elettrico* (Classe 21) e *testine di ricambio* (Classe 21)
- *Stampante* (Classe 9) e *cartucce a getto d'inchiostro* (Classe 2)
- *Macchine da cucire* (Classe 7) e *piedini per macchine da cucire* (Classe 7)

4.2 Materie prime e semilavorati

Nella maggior parte dei casi, la mera circostanza che un prodotto sia impiegato nella fabbricazione di un altro non è di per sé sufficiente a dimostrare la somiglianza tra i prodotti, dato che la loro natura, la destinazione, il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione possono essere del tutto distinti (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Secondo la giurisprudenza, le materie prime soggette a un processo di trasformazione sono sostanzialmente diverse dai prodotti finiti che integrano o sono coperti da tali materie prime, in termini sia di natura, sia di scopo e destinazione d'uso (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53).

Inoltre, non sono complementari per il fatto che le materie prime sono fabbricate con i prodotti finiti e generalmente le materie prime servono per l'uso industriale più che per la vendita diretta al consumatore finale. A tale proposito, le *materie plastiche o sintetiche utilizzate come materie prime o semilavorati* (nelle Classi 1 e 17) non possono essere considerate complementari rispetto ai prodotti finiti (fatti a partire da queste materie nelle Classi 9 e 12) per il fatto che le materie prime sono destinate ad essere trasformate nei prodotti finiti (09/04/2014, T 288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).

Esempi di dissomiglianza

- *Cuoio, pelli di animali* (Classe 18) e *articoli di abbigliamento* (Classe 25)
- *Metalli preziosi* (Classe 14) e *gioielleria* (Classe 14)

Tuttavia la conclusione finale può dipendere dalle circostanze specifiche del caso, come ad esempio il grado di trasformazione della materia prima e se quest'ultima può essere ottenuta separatamente dal prodotto finito attraverso gli stessi canali di distribuzione.

Esempio di somiglianza

- *Pietre preziose* (Classe 14) e *gioielleria* (Classe 14). Contrariamente ai *metalli preziosi*, le *pietre preziose* sono disponibili nelle gioiellerie indipendente dal prodotto finale.

Cfr. Anche l'Allegato II, paragrafo 5.4.2, «Ingredienti di cibi preparati»).

4.3 Accessori

Accessori, laddove non ulteriormente specificato, è un termine poco chiaro o impreciso, come descritto nel punto 1.5.2 «Portata», e dovrebbe essere trattato di conseguenza.

Un accessorio è qualcosa in più che migliora o completa il prodotto principale al quale viene aggiunto e solitamente ha una destinazione decorativa. A differenza di parti, componenti e dotazioni, un accessorio, sebbene utilizzato di solito in stretta correlazione con il prodotto finale, non costituisce parte integrante di tale prodotto.

Il semplice fatto che un determinato prodotto sia utilizzato in combinazione con un altro prodotto non è necessariamente conclusivo per un accertamento di somiglianza (cfr. ad esempio «complementarietà estetica», punto 3.2.4).

Esempi di dissomiglianza

- *Articoli di abbigliamento* (Classe 25) e *ornamenti per capelli* (Classe 26)

Tuttavia è comune che alcuni accessori siano anch'essi prodotti dal fabbricante del prodotto principale. Di conseguenza, il consumatore può aspettarsi che il prodotto principale e gli accessori siano prodotti sotto il controllo della stessa impresa, soprattutto quando sono distribuiti attraverso gli stessi canali commerciali. In tali casi esiste una forte indicazione di somiglianza.

Esempi di somiglianza

- *Biciclette* (Classe 12) e *borse per biciclette* (Classe 12)
- *Occhiali* (Classe 9) e *custodie per occhiali* (Classe 9)

4.4 Servizi di installazione, manutenzione e riparazione

Questi servizi appartengono alla categoria dei servizi connessi a prodotti.

Dal momento che per natura prodotti e servizi sono dissimili, una somiglianza tra i prodotti e la loro installazione, manutenzione e riparazione si può constatare solo quando:

- è comune nel settore di mercato rilevante che il fabbricante dei prodotti fornisca anche tali servizi, **e**
- il pubblico di riferimento coincide, **e**
- l'installazione, la manutenzione e la riparazione di tali prodotti sono fornite indipendentemente dall'acquisto dei prodotti (non sono servizi post vendita).

L'installazione di quasi tutti i prodotti rientra nella Classe 37, come ad esempio *l'installazione di apparecchi di climatizzazione, prodotti elettronici di consumo, ascensori o montacarichi, allarmi antincendio, macchine per il congelamento, elettrodomestici da cucina*. *L'installazione e riparazione di hardware* rientra anch'essa nella Classe 37 in quanto è una riparazione fisica e un'attività d'installazione. Tuttavia *l'installazione e riparazione di software informatico* rientra nella Classe 42 perché si tratta di programmazione informatica senza alcuna installazione o riparazione fisica.

Esempi di somiglianza

- *Apparecchiature di elaborazione dati e computer* (Classe 9*)* e *installazione e riparazione di hardware per computer* (Classe 37*)*
- *Apparecchi di climatizzazione* (Classe 11*)* e *servizi di installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi di climatizzazione* (Classe 37*)*
- *Macchine per lavorare [foggiare] i metalli* (Classe 7*)* e *manutenzione di macchine* (Classe 37*)*

Esempi di dissomiglianza

- *Materiali da costruzione* (Classe 19*)* e *installazione di isolanti per edifici* (Classe 37*)*

- *Scarpe* (Classe 25*)* e *riparazione di scarpe* (Classe 37*)*
- *Autoveicoli* (Classe 12)e *rimozione di ammaccature per veicoli a motore* (Classe 37) (15/12/2010, T-451/09, Wind, EU:T:2010:522, § 28-30).

4.5 Servizi di consulenza e di informazione

Il termine *servizi di consulenza* si riferisce alla fornitura di consulenza adeguata alle circostanze o alle esigenze di un particolare utente, che raccomanda specifiche linee d'azione a quest'ultimo. Tuttavia, il termine *fornitura di informazioni* si riferisce alla fornitura di materiale (generico o specifico) su una questione o un servizio, ma senza consigliare all'utente specifiche linee d'azione. Con l'8ª edizione della classificazione di Nizza, i *servizi di consulenza professionale* della Classe 42 sono stati eliminati. Da allora i servizi di consulenza, nonché i *servizi di consulenza e di informazione*, rientrano nella classe del servizio corrispondente alla materia oggetto della consultazione. Per esempio, *consulenza sui trasporti* rientra nella Classe 39, *consulenza di direzione aziendale* rientra nella Classe 35, *consulenza finanziaria* nella Classe 36 e *consulenza in materia di bellezza* nella Classe 44. Il fatto che il parere, le informazioni o la consulenza siano prestati attraverso mezzi elettronici (ad es. telefono o computer) è irrilevante ai fini della classificazione di tali servizi.

La consulenza, i servizi di consulenza e di informazione sono coperti dai *servizi* cui sono connessi, nella misura in cui essi costituiscono parte integrante degli stessi.

Tuttavia, i servizi di consulenza e di informazione non sono forniti dalla medesima azienda, possono essere simili soltanto se sono complementari e si rivolgono al medesimo pubblico di riferimento attraverso i medesimi canali di distribuzione e possono persino essere dissimili se non condividono alcun fattore rilevante.

Esempi

- I servizi di informazione finanziaria (Classe 36) sono inclusi in affari finanziari (Classe 36) e sono quindi identici (27/02/2008, T-325/04, Worldlink, EU:T:2008:51, § 58).
- I *servizi di consulenza su software informatico* (Classe 42*) sono* simili a *installazione e manutenzione di software* (Classe 42*)* perché, sebbene possano non essere necessariamente inclusi in *installazione e manutenzione di software,* spesso sono complementari.

Quando si tratta di raffrontare i servizi di consulenza e di informazione con dei prodotti, si può individuare la somiglianza in condizioni simili a quelle riguardanti la manutenzione, l'installazione e la riparazione (cfr. il punto 4.4).

Esempi di somiglianza

- *Servizi di consulenza nel settore delle tecnologie informatiche (hardware e software)* (Classe 42) e *software informatico* (Classe 9)
- *Consulenza in materia di bellezza* (Classe 44) e *cosmetici* (Classe 3)

Esempi di dissomiglianza

- *Servizi di informazione in materia di acquisto di articoli di moda (informazioni orientative per acquirenti)* (Classe 35) e *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria* (Classe 25) in quanto non è comune nel mercato che il fabbricante degli articoli della Classe 25 fornisca tali servizi di informazione ai consumatori.
- *Fornitura di informazioni nel campo dell'intrattenimento* (Classe 41) e *giocattoli* (Classe 28), in quanto non è comune nel mercato che il fabbricante di giocattoli della Classe 28 fornisca tali servizi di informazione ai consumatori.

4.6 Noleggio e leasing

I **servizi di noleggio** rientrano nelle stesse classi del servizio fornito per mezzo degli oggetti noleggiati:

- il *noleggio di telefoni* rientra nella Classe 38 in quanto i *servizi di telecomunicazione* rientrano nella Classe 38;
- il *noleggio di automobili* rientra nella Classe 39 in quanto i *servizi di trasporto* rientrano in questa classe.

I **servizi di leasing** sono analoghi ai servizi di noleggio e quindi sono classificati nello stesso modo. Tuttavia il leasing rientra nella Classe 36 come servizio finanziario.

Dal momento che *leasing* in inglese significa noleggio, tali servizi devono essere chiaramente distinti da qualsiasi servizio finanziario. Il raffronto fra servizi di noleggio e di leasing porta ai risultati illustrati nei paragrafi successivi.

4.6.1 Noleggio/leasing vs relativi servizi

Anche se i servizi di noleggio rientrano nelle stesse classi del servizio fornito per mezzo degli oggetti noleggiati, essi non sono automaticamente identici a tale servizio. Il raffronto tra questi servizi deve essere effettuato applicando normali criteri di identità e somiglianza.

<u>Esempi</u>

- Vi è identità tra la *locazione di appartamenti* (Classe 36) e gli *affari immobiliari* (Classe 36), in quanto *la locazione di appartamenti* rientra negli *affari immobiliari*.
- Lo stesso ragionamento non può invece applicarsi al *noleggio di bulldozer* (Classe 37) e ai servizi connessi di *costruzione di edifici* (Classe 37). Il *noleggio di bulldozer* non rientra nella *costruzione di edifici* e pertanto tali servizi non sono considerati identici.

4.6.2 Noleggio/leasing vs prodotti

In linea di massima, i servizi di noleggio/leasing sono sempre dissimili dai prodotti noleggiati/dati in leasing.

<u>Esempi</u>

- *Noleggio di veicoli* (Classe 39) e *veicoli* (Classe 12)

- *Noleggio di film* (Classe 41) e *DVD* (Classe 9)

Esistono eccezioni quando è frequente che il fabbricante di prodotti fornisca anche i servizi di noleggio.

- *Noleggio e leasing di software informatico* (Classe 42) e *software informatico* (Classe 9) sono considerati simili.
- *Noleggio di distributori automatici* (Classe 35) e *distributori automatici* (Classe 7) sono considerati simili.

4.7 Esempi di termini poco chiari e imprecisi

Indicazioni generali dei titoli delle classi, dall'edizione attuale e da quelle precedenti della classificazione di Nizza (la parte in grassetto è quella considerata poco chiara e imprecisa):

Classe 6: ***Prodotti metallici non compresi in altre classi***

Classe 7: ***Macchine*** *e macchine utensili*

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

Classe 16: *Carta, cartone e* ***prodotti in queste materie [carta e cartone]****, non compresi in altre classi*

Classe 17: *Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e* ***prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica]*** *non compresi in altre classi*

Classe 18: *Cuoio e sue imitazioni,* ***articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni]*** *non compresi in altre classi*

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

Classe 37: ***Riparazione***

Classe 37: ***Servizi di installazione***

Classe 40: ***Trattamento di materiali***

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

Per altri termini privi di chiarezza e precisione, cfr. anche le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione, punti 4.3.1 e 4.3.2.

5 Allegato II: settori specifici

5.1 Prodotti chimici, farmaceutici e cosmetici

5.1.1 Prodotti chimici (Classe 1) contro prodotti chimici (Classi 3 e 5)

Sebbene le grandi aziende chimiche di solito producano tutti i tipi di sostanze chimiche di base, specialità chimiche e prodotti biotecnologici, compresi i prodotti farmaceutici e i pesticidi, nonché i prodotti di consumo quali i prodotti per la pulizia e i cosmetici, il solo fatto che la loro natura coincida — perché in linea di massima possono essere tutti classificati come prodotti chimici — non è sufficiente per considerarli simili. Particolare attenzione deve essere posta sulla specifica destinazione di tali sostanze chimiche, nonché sul loro pubblico e canale di distribuzione. Ciò che è stato detto nel punto 4.2 circa la relazione tra materie prime, semilavorati e prodotti finiti vale in particolare per questi prodotti.

Di conseguenza, sebbene i prodotti della Classe 3 e della Classe 5 siano generalmente combinazioni di vari prodotti chimici, in linea di principio essi non sono considerati simili ai prodotti che rientrano nella Classe 1. La loro destinazione in quanto prodotto finito è generalmente diversa da quella dei prodotti della Classe 1, che sono principalmente allo stato grezzo, non finito e non sono ancora miscelati con altre sostanze chimiche e vettori inerti in un prodotto finale. I prodotti finiti della Classe 3 e della Classe 5 sono in genere rivolti anche a un pubblico diverso e non condividono gli stessi canali di distribuzione.

Tuttavia, non si può escludere che alcune sostanze chimiche (per esempio *sostanze chimiche impiegate nell'agricoltura, nell'orticoltura e nella silvicoltura*) richiedano pochi passaggi di lavorazione per essere considerate un prodotto finito (per esempio *i fungicidi*). Si può ritenere che tali sostanze chimiche condividano la stessa destinazione intrinseca dei prodotti finiti. Inoltre, le stesse aziende chimiche possono produrre tanto i semilavorati quanto il prodotto finale. Pertanto, in tali casi è possibile riscontrare un certo grado di somiglianza.

Inoltre, ci sono anche prodotti della Classe 1 che non sono esclusivamente sostanze chimiche, ma anche semilavorati o addirittura prodotti finiti con una destinazione d'uso specifica, il che costituisce un fattore importante da tenere in considerazione quando si confrontano prodotti della Classe 1 con prodotti di altre classi.

5.1.2 Prodotti farmaceutici contro prodotti farmaceutici

Specifici prodotti farmaceutici sono considerati simili ad altri specifici prodotti farmaceutici. Ciò dipende dal fatto che generalmente sono soddisfatti diversi criteri per la somiglianza, se non tutti: essi hanno in comune la stessa natura, perché sono prodotti chimici specifici; la loro destinazione è, in senso lato, la guarigione e/o la cura; sono venduti negli stessi luoghi, ovvero farmacie; e provengono dalla stessa fonte, che

è l'industria farmaceutica. Questa industria produce una vasta gamma di farmaci con varie indicazioni terapeutiche, cosa di cui il pubblico è a conoscenza. Inoltre la loro modalità d'uso può essere la stessa ed essi possono essere in concorrenza tra loro (17/11/2005, T-154/03, Alrex, EU:T:2005:401, § 48). Tuttavia il grado di somiglianza individuato fra prodotti farmaceutici specifici può variare a seconda delle loro specifiche indicazioni terapeutiche.

Il fatto che un prodotto farmaceutico specifico sia venduto dietro prescrizione medica non è di particolare rilevanza per il raffronto fra i prodotti. Pertanto un farmaco soggetto a prescrizione è generalmente considerato simile a un farmaco da banco per le ragioni di cui sopra.

5.1.3 Prodotti farmaceutici contro cosmetici

Le categorie generali *prodotti farmaceutici* e *cosmetici* sono considerate simili. I cosmetici comprendono prodotti utilizzati per migliorare o proteggere l'aspetto o l'odore del corpo umano e spesso contengono anche una fragranza per conferire un profumo gradevole. I prodotti farmaceutici invece comprendono articoli quali i prodotti per la cura della pelle o dei capelli con proprietà mediche. Essi possono coincidere con i cosmetici per quanto riguarda la destinazione. Inoltre hanno in comune gli stessi canali di distribuzione dal momento che possono essere reperibili nelle farmacie o in altri negozi specializzati. Sono rivolti allo stesso pubblico e sono spesso fabbricati dalle stesse aziende.

Tuttavia, quando si raffrontano prodotti farmaceutici specifici con cosmetici, tali prodotti possono mostrare soltanto un tenue grado di somiglianza o possono anche essere del tutto dissimili. In questi casi, la somiglianza dipenderà dal farmaco specifico o dal prodotto cosmetico specifico e dalla loro destinazione specifica (indicazione medica/ applicazione cosmetica) o dalla loro modalità d'uso.

5.2 Industria automobilistica

L'industria automobilistica è un settore complesso nel quale operano vari tipi di aziende, comprese le case automobilistiche e i fornitori che forniscono loro materie prime (metallo, alluminio, materie plastiche, vernici), componenti, moduli o sistemi completi. Si possono distinguere diversi settori di produzione: tecnica di azionamento, telaio, elettronica, interni ed esterni.

La complessità del settore e il fatto che il prodotto finale integri alcuni componenti e accessori complicano l'esame di somiglianza tra il prodotto finale (per esempio un'automobile) e i vari componenti o materiali utilizzati per la sua produzione. Inoltre al momento dell'acquisto di una vettura, il pubblico in generale sa che un'automobile incorpora molti elementi che provengono da diverse fonti e che la casa automobilistica potrebbe assemblare i componenti che sono stati prodotti da altri. Tuttavia, per quanto riguarda il consumatore di un'automobile, i prodotti normalmente vengono offerti sotto un unico segno, il che rende quasi impossibile per il pubblico in generale individuare

altri fabbricanti o differenziare la loro fonte di produzione. Fra le eccezioni figurano le batterie o gli pneumatici per automobili, dove di solito sono visibili anche altri segni.

Come per altri settori, i «criteri Canon» si applicano di conseguenza e, in particolare, vanno tenuti in considerazione i principi generali stabiliti per il confronto fra parti, componenti e accessori.

In particolare, va tenuto presente che vi sono prodotti che saranno acquistati esclusivamente dal settore automobilistico, senza alcuna possibilità che giungano o siano acquistati dal grande pubblico (consumatore finale). Ne è un esempio il metallo comune (Classe 6) utilizzato per dar forma al telaio. Tali prodotti sono chiaramente dissimili dall'automobile e probabilmente da tutte le altre parti, gli altri componenti e accessori. Tuttavia vi sono pezzi di ricambio che potrebbero anche essere acquistati dal grande pubblico a fini di riparazione o manutenzione. La valutazione della somiglianza di questi prodotti dipenderà principalmente dal fatto che il pezzo di ricambio specifico sia o meno prodotto comunemente dalla casa automobilistica.

5.3 Settore della moda e tessile

I prodotti classificati nelle Classi 22, 23, 24 e 25 sono legati al settore tessile. Vi è una certa progressione attraverso queste classi: *le fibre tessili grezze*, vale a dire le fibre (Classe 22) vengono ulteriormente trasformate in *filati e fili* (Classe 23), poi in *tessuti*, vale a dire stoffe (Classe 24) e finiscono per essere *prodotti tessili* finiti (Classe 24) o *articoli di abbigliamento* (Classe 25).

Inoltre i prodotti della Classe 18, come ad esempio gli articoli in cuoio e relative imitazioni, sono anch'essi legati al settore della moda e all'industria tessile.

5.3.1 Materie prime o semilavorate contro prodotti finiti

Poiché la relazione tra le Classi 22, 23, 24 e 25 spesso si basa sul fatto che un prodotto è utilizzato per la fabbricazione di un altro (ad esempio, i *tessuti* della Classe 24 sono utilizzati per la fabbricazione di *articoli di abbigliamento* della Classe 25), in raffronti di questo tipo si applicano le disposizioni generali relative alle materie prime (cfr. allegato I, punto 4.2).

Tuttavia, si può riscontrare un certo grado di somiglianza tra *tessuti* e *prodotti tessili*, specifici quali *lenzuola* e *copritavoli*, nella Classe 24. In tali casi, il grado di trasformazione richiesto dal materiale al prodotto finito è spesso insignificante: il tessuto viene semplicemente tagliato per assumere la forma desiderata e/o cucito per ottenere il prodotto finito. Inoltre, molti stabilimenti consentono ai clienti di acquistare il materiale di base o i prodotti pronti fatti dello stesso materiale. Pertanto il pubblico di riferimento può aspettarsi che questi prodotti provengano dalle stesse aziende.

5.3.2 Prodotti tessili (Classe 24) vs articoli di abbigliamento (Classe 25)

Quando si confrontano i *prodotti tessili* nella Classe 24 con gli *articoli di abbigliamento* nella Classe 25, occorre considerare che la maggior parte degli articoli coperti dai *prodotti tessili* nella Classe 24 è dissimile dalla maggior parte degli *articoli di abbigliamento* nella Classe 25 (per esempio *biancheria da letto* nella Classe 24 e *gonne* nella Classe 25). Il principale punto in comune tra loro è che sono tutti realizzati in materie tessili, ma in linea di principio servono a scopi completamente diversi: gli articoli di abbigliamento sono destinati a essere indossati da persone, o servono come articolo di moda, mentre i vari prodotti tessili sono destinati principalmente a un uso domestico e alla decorazione d'interni. Di conseguenza, la loro modalità d'uso è diversa. Inoltre, i canali di distribuzione e i punti vendita sono diversi e il pubblico di riferimento non penserà che essi provengono dalla stessa azienda.

Tuttavia, alcuni prodotti tessili specifici potrebbero essere considerati simili ad articoli di abbigliamento specifici. Per esempio, gli *asciugamani da bagno* nella Classe 24 e gli *accappatoi da bagno* nella Classe 25 sono simili perché entrambe le serie di prodotti hanno la funzione di assorbire l'umidità dalla pelle bagnata, hanno una natura e uno scopo analoghi e sono in concorrenza. Inoltre i produttori, i canali di distribuzione e gli utenti finali possono essere gli stessi (12/07/2019, T-54/18, 1st AMERICAN (fig.) / DISPOSITIVO DI UN UCCELLO (fig.), EU:T:2019:518, § 72 e 73; 09/09/2020, T-50/19, Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) et al, ECLI:EU:T:2020:407, § 128).

Alla luce del fatto che gli *accappatoi da bagno* sono inclusi nell'ampia categoria degli *articoli di abbigliamento* (09/09/2020, T-50/19, Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) et al, ECLI:EU:T:2020:407, § 128) e gli *asciugamani da bagno* sono inclusi nell'ampia categoria dei *prodotti tessili*, va constatata la somiglianza anche tra le ampie categorie dei *prodotti tessili* nella Classe 24 e degli *articoli di abbigliamento* nella Classe 25.

Altri prodotti tessili specifici possono inoltre essere considerati simili ad articoli di abbigliamento specifici se si applicano le medesime o simili circostanze a tali prodotti specifici; ciò deve essere valutato caso per caso.

5.3.3 Accessori moda

Come spiegato nel paragrafo «Accessori» (cfr. allegato I, punto 4.3), il semplice fatto che un certo prodotto sia utilizzato in combinazione con un altro prodotto non è necessariamente determinante per un accertamento di somiglianza.

Tuttavia, nell'industria della moda, si deve tener conto del fatto che alcuni accessori possono essere esteticamente coordinati con alcuni articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria (cfr. punto 3.2.4.3 riguardo all'impatto della complementarità estetica). Inoltre, dove è comune che il fabbricante del prodotto principale produca alcuni accessori in modo che i consumatori si aspettino che questi provengano dalla stessa entità e che siano distribuiti attraverso i medesimi canali commerciali, vi è una forte indicazione di somiglianza.

5.4 Prodotti alimentari, bevande e servizi di ristorazione

5.4.1 Alimenti

Il fatto che i prodotti possano essere classificati come alimenti non costituisce in sé una ragione sufficiente a renderli simili. L'industria alimentare comprende prodotti di natura molto diversa (ad esempio, alimenti di origine animale, alimenti di origine vegetale), concepiti per essere consumati in molteplici occasioni e per scopi differenti (ad esempio, come condimenti, dolcificanti o pasti pronti). Inoltre, determinati prodotti alimentari possono essere fabbricati da diverse imprese specializzate in uno specifico settore dell'industria alimentare per il quale si richiedono impianti di produzione e conoscenze specifici. Oltre a quanto sopra, il fatto che i prodotti alimentari siano venduti nei supermercati, o nei reparti alimentari dei grandi magazzini, non rappresenta una circostanza di per sé determinante. Il pubblico di riferimento è infatti consapevole che i prodotti venduti in questi luoghi possono provenire da una moltitudine di aziende indipendenti.

Occorre pertanto effettuare una valutazione caso per caso in merito all'applicabilità dei fattori di somiglianza pertinenti quando si confrontano prodotti alimentari specifici.

5.4.2 Ingredienti di cibi preparati

Gli ingredienti utilizzati per la preparazione di alimenti sono una sottocategoria di materie prime e sono trattati allo stesso modo delle materie prime in generale (cfr. allegato I, punto 4.2). Di conseguenza, il solo fatto che un ingrediente sia necessario per la preparazione di un alimento in genere non è di per sé sufficiente per dimostrare che i prodotti sono simili, anche se rientrano tutti nella categoria generale degli alimenti (26/10/2011, T-72/10, Naty's, EU:T:2011:635, § 35-36).

Quando l'ingrediente può essere considerato come il principale ingrediente del piatto preparato, esisterà una somiglianza solo se i prodotti hanno in comune qualche altro criterio rilevante, in particolare, l'origine abituale, la natura, la destinazione o la modalità d'uso. Ad esempio, nella sentenza Apetito (04/05/2011, T-129/09, Apetito, EU:T:2011:193), il Tribunale conferma l'accertamento di somiglianza tra un particolare alimento e dei piatti pronti costituiti **principalmente** dallo stesso particolare alimento.

Tuttavia, non sussiste complementarità semplicemente perché un ingrediente è necessario per la produzione/preparazione di un altro alimento. La complementarietà si applica solo all'uso dei prodotti e non al loro processo di produzione (cfr. il punto 3.2.4 e 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 11/12/2012, R 2571/2011-2, Fruitini, § 18).

5.4.3 Bevande analcoliche (Classe 32) vs bevande alcoliche (escluse le birre) (Classe 33)

Il Tribunale ha rilevato che numerose bevande alcoliche e analcoliche sono, generalmente, mescolate, consumate o, anche, vendute insieme, nello stesso stabilimento o come bevande alcoliche (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 77-84). Considerare che, per ciò solo, tali prodotti dovrebbero essere qualificati come simili mentre non sono destinati ad essere consumati né nelle medesime circostanze, né nel medesimo stato d'animo, né, eventualmente, dalle medesime categorie di consumatori, renderebbe un gran numero di prodotti qualificabili come «bevande» una sola e unica categoria ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE.

Pertanto, non si può ritenere che una bevanda alcolica e una bevanda energetica siano simili per il solo fatto che possono essere mescolate, consumate o vendute insieme, dal momento che la natura, la destinazione e l'utilizzo di tali prodotti sono differenti, alla luce della presenza o dell'assenza di alcol nella loro composizione. Inoltre, si deve constatare che le aziende che commercializzano bevande alcoliche premiscelate con un ingrediente analcolico non vendono tale ingrediente separatamente e sotto lo stesso marchio della bevanda alcolica premiscelata in questione o sotto un marchio simile.

Pertanto, la maggior parte delle bevande analcoliche della Classe 32 è considerata dissimile dalla maggior parte delle bevande alcoliche della Classe 33 [22/09/2021, T-195/20, chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH (fig.) / Chic Barcelona et al., EU:T:2021:601, in cui *acqua potabile in bottiglia; acque minerali (non trattate); acque minerali (bevande)* sono risultate dissimili dalle *bevande alcoliche (eccetto le birre); vino; vini frizzanti; liquori; alcoolici; acquavite*; 21/01/2019, R 1720/2017-G, ICEBERG (fig.) / ICEBERG et al., in cui, ad esempio, *acqua minerale*, *bevande non alcoliche* e *succhi di frutta* sono risultati dissimili dalla *vodka*).

Tuttavia alcune bevande analcoliche possono essere simili ad alcune bevande alcoliche specifiche, quali ad esempio i *vini analcolici* e i *vini dealcolizzati* della Classe 32 e il *vino* della Classe 33. È in aumento la tendenza nel settore di mercato delle bevande che vede case vitivinicole produrre e offrire anche vini analcolici come alternativa al vino alcolico. Infatti, il vino analcolico viene spesso sottoposto allo stesso processo di fermentazione e invecchiamento del vino alcolico, con l'alcol che viene eliminato solo nelle ultime fasi (mediante distillazione o filtrazione). Inoltre, il vino analcolico è destinato ad essere consumato nelle stesse circostanze rispetto al vino alcolico da consumatori che non possono consumare alcol o scelgono di non consumarne. Dato che i consumatori considereranno tali vini come un prodotto alternativo, occorre considerarli prodotti in concorrenza. Inoltre, non è raro che un vino analcolico sia venduto presso enoteche o reparti specializzati dedicati ai vini nei supermercati. Ne consegue che il *vino analcolico* è simile al *vino*. Di conseguenza, va constatata la somiglianza anche tra le categorie più ampie delle *bevande analcoliche* nella Classe 32 e delle *bevande alcoliche (eccetto le birre)* della Classe 33 che comprendono rispettivamente tali prodotti specifici. Alla stessa conclusione è giunta la

Commissione di ricorso allargata nella sua decisione del 13/04/2022, R 964/2020-G, Zoraya / Viña zoraya: è stata riscontrata una somiglianza tra *bevande analcoliche* e *vino* in ragione della somiglianza tra *vino analcolico* e *vino* e considerando che le *bevande analcoliche* comprendono il *vino analcolico*.

Altre bevande analcoliche specifiche possono essere considerate simili a bevande alcoliche specifiche se si applicano le medesime circostanze a tali prodotti specifici. Infatti, la tendenza nell'industria delle bevande indica che ai consumatori è sempre più spesso offerta la scelta tra bevande che contengono o meno alcol, ma che hanno comunque le stesse caratteristiche, in particolare il gusto, ad esempio *alcolici* e *analcolici (*13/04/2022, R 964/2020-G, Zoraya / Viña zoraya, § 70-71, 82-84). La somiglianza tra bevande alcoliche specifiche e bevande analcoliche deve essere valutata caso per caso.

5.4.4 Fornitura di cibo e bevande vs cibo e bevande

La *fornitura di cibi e bevande* della Classe 43 comprende essenzialmente i servizi di un ristorante o servizi simili, come ad esempio la ristorazione, le tavole calde e gli snack bar. Questi servizi sono destinati a servire cibo e bevande direttamente per il consumo.

La Corte ha coerentemente constatato che, in generale, gli alimenti e le bevande, da un lato, e i servizi di ristorazione, dall'altro, presentano almeno un basso grado di somiglianza. (Per la Classe 29: 08/12/2021, T-556/19, GRILLOUMI / ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI, EU:T:2021:864, § 42-45; 08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger / Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 56-59; 21/04/2021, T-555/19, Grilloumi / Halloumi, EU:T:2021:204, § 45; 12/12/2014, T-405/13, da rosa, EU:T:2014:1072, § 96-97; 13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52. Per le Classi 30 e 32: 04/06/2015, T-562/14, YOO / YO, EU:T:2015:363, § 25- 28. Per le Classi 29, 30, 32 e 33: 18/02/2016, T-711/13 & T-716/13, HARRY'S BAR / PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 58-60, 65, 69-71, 74-75. Per la Classe 32: 01/03/2018, T-438/16, CIPRIANI / HOTEL CIPRIANI et al., EU:T:2018:110, § 50, 52, 60-61; 17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 47, 50-52; 04/11/2008, T-161/07, Coyote ugly, EU:T:2008:473, § 30-33. Per la Classe 30: 01/12/2021, T-467/20, ZARA / ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, § 127-128, 131-132; 26/04/2018, T-288/16, M'Cooky / MR. COOK (fig.), EU:T:2018:231, § 48).

In una serie di casi risalenti a un periodo di tempo significativo, la Corte riconosce generalmente la complementarità tra diversi prodotti alimentari e bevande e servizi per la fornitura di alimenti e bevande, in quanto tali prodotti alimentari e bevande sono necessari per la fornitura dei rispettivi servizi. Tenendo conto delle prassi di mercato, ritiene inoltre che diversi alimenti e bevande possano essere venduti negli stessi stabilimenti in cui sono forniti i servizi di fornitura di alimenti e bevande o viceversa. Inoltre, alcuni alimenti e bevande possono essere prodotti dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro che forniscono anche servizi di ristorazione, o viceversa. Pertanto, il pubblico di riferimento può ritenere che le stesse imprese o quelle economicamente collegate siano responsabili nei suoi confronti. La prassi

dell'Ufficio, pertanto, è che generalmente si può riscontrare un basso grado di somiglianza tra diversi alimenti e bevande, da un lato, e servizi di fornitura di alimenti e bevande, dall'altro. Tuttavia, in linea di principio, è improbabile che tale somiglianza sia stabilita quando la fornitura di alimenti e bevande viene confrontata con semplici ingredienti di cottura di base che non vengono consumati in quanto tali, ad esempio il *lievito in polvere* e gli *ispessenti per la cottura di prodotti alimentari*.

5.5 Servizi per sostenere altre imprese

I servizi per sostenere altre imprese contenuti nella Classe 35 comprendono una varietà di servizi diversi. Per stabilire se esistano punti comuni pertinenti tra loro, è importante stabilire una definizione comune di tali servizi e della loro finalità.

Tutti i servizi elencati nel titolo di classe della Classe 35 sono finalizzati a sostenere o aiutare altre aziende a realizzare o migliorare la loro attività. Essi sono quindi in linea di principio destinati a un pubblico di professionisti.

I**servizi di pubblicità** consistono nel prestare agli altri assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi, promuovendo il loro lancio e/o la loro vendita, o rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso la pubblicità. Per raggiungere questo obiettivo si possono utilizzare molti diversi mezzi e prodotti. Questi servizi sono forniti da agenzie di pubblicità che studiano le esigenze dei loro clienti, e forniscono tutte le informazioni e i consigli necessari per la commercializzazione dei loro prodotti e servizi e creano una strategia personalizzata per la pubblicità dei loro prodotti e servizi attraverso giornali, siti web, video, Internet ecc.

Esempi di servizi di pubblicità sono la *concessione di tempo di pubblicità su mezzi di comunicazione,* i *servizi di telemarketing,* il *marketing, le relazioni pubbliche* e la *dimostrazione di prodotti,* in quanto sono tutti destinati a promuovere i prodotti/servizi di altre imprese, seppur attraverso mezzi diversi.

La natura e la destinazione dei servizi pubblicitari sono fondamentalmente diverse dalla fabbricazione di prodotti o dalla prestazione di molti altri servizi. Pertanto la pubblicità è generalmente dissimile dai prodotti/servizi pubblicizzati. Lo stesso vale per il confronto fra servizi pubblicitari e prodotti che possono essere utilizzati come mezzo per la diffusione di pubblicità, come ad esempio DVD, software, stampati, volantini e cataloghi.

I ***servizi di gestione*** sono nella Classe 35 quando si riferiscono agli aspetti aziendali di una entità. Poiché vi sono servizi di gestione in altre classi, un servizio di gestione nella Classe 35 è considerato legato a scopi aziendali.

I ***servizi di gestione aziendale*** sono destinati ad aiutare le imprese a gestire la loro attività e stabilire la strategia e/o la direzione dell'impresa. Includono attività legate alla gestione di un'impresa, come ad esempio il controllo, la guida, il monitoraggio, l'organizzazione e la pianificazione. Di solito sono resi da società specializzate in questo campo specifico, come ad esempio i consulenti aziendali. Esse raccolgono informazioni, forniscono strumenti e prestano competenze per consentire ai loro clienti

di svolgere la loro attività o per fornire alle aziende l'assistenza necessaria per acquisire, sviluppare ed espandere la loro quota di mercato.

Esempi di gestione aziendale sono le attività quali la ricerca e le valutazioni nelle imprese, l'analisi dei prezzi di costo e la consulenza organizzativa, in quanto sono tutte destinate a contribuire alla strategia di un'impresa commerciale. Essi includono anche qualsiasi attività «consultiva», di «consulenza» e «assistenza» che possa essere utile nella «gestione di un'azienda»: ad esempio come distribuire in modo efficiente le risorse finanziarie e umane; migliorare la produttività; aumentare la quota di mercato; trattare con i concorrenti; ridurre le imposte; sviluppare nuovi prodotti; comunicare con il pubblico; fare marketing; effettuare ricerche sulle tendenze dei consumatori; lanciare nuovi prodotti e come creare un'identità aziendale ecc.

Esempi

La *ricerca aziendale* è l'analisi e l'interpretazione di informazioni economiche, come ad esempio le entrate, l'occupazione, le imposte e i dati demografici. Queste informazioni di ricerca vengono utilizzate dagli imprenditori per prendere decisioni aziendali quali la definizione di strategie di marketing.

Le *valutazioni aziendali* comportano una ricerca nella natura e nel potenziale di un'impresa nonché una valutazione delle prestazioni di quest'ultima in relazione ai suoi concorrenti.

Un'*analisi dei prezzi di costo* è la combinazione di una valutazione del prezzo totale proposto di un progetto e del costo degli elementi separati di quest'ultimo (ad es. mano d'opera, materiale ecc.) per determinare se tali prezzi sono ammissibili, se sono correlati ai requisiti del progetto e se sono ragionevoli. Tale analisi viene utilizzata per determinare l'opportunità aziendale di portare avanti un progetto. È quindi considerata un servizio che aiuta la gestione degli affari aziendali o le funzioni commerciali di un'impresa industriale o commerciale. Utilizzando le informazioni acquisite da un'analisi dei prezzi di costo, un'impresa può infatti prendere decisioni finanziarie legate alla partecipazione al progetto.

Quando si confrontano la *gestione aziendale* e la *pubblicità* va notato che la pubblicitàè uno strumento essenziale nella gestione aziendale perché fa conoscere l'attività stessa sul mercato. Come già detto in precedenza, lo scopo dei servizi pubblicitari è «rafforzare la posizione [dell'azienda] sul mercato» e lo scopo dei servizi di gestione aziendale è quello di aiutare un'azienda ad «acquisire, sviluppare ed espandere la sua quota di mercato». Non c'è una differenza netta tra «rafforzare la posizione di un'azienda sul mercato» e «aiutare un'azienda a sviluppare ed espandere la sua quota di mercato». Un professionista che offre consulenza su come gestire in modo efficiente un'azienda può ragionevolmente includere strategie pubblicitarie in tale consulenza, perché non vi è dubbio che la pubblicità svolge un ruolo essenziale nella gestione aziendale. Inoltre i consulenti aziendali possono offrire consulenza su pubblicità (e marketing) nel contesto dei loro servizi e, pertanto, il pubblico di riferimento può credere che questi due servizi abbiano la stessa origine professionale. Pertanto, essi presentano un certo grado di somiglianza.

I servizi di ***amministrazione aziendale*** sono destinati ad aiutare le imprese a migliorare il rendimento delle operazioni aziendali e, quindi, hanno a che vedere con l'interpretazione e l'attuazione della politica stabilita da un consiglio di amministrazione dell'organizzazione. Tali servizi consistono nell'organizzare le persone e le risorse in modo efficiente al fine di guidare le attività verso obiettivi comuni. Essi comprendono attività quali l'assunzione di personale, la preparazione di fogli di paga, la stesura di estratti contabili e di dichiarazioni fiscali in quanto consentono a un'azienda di svolgere le sue funzioni aziendali, e generalmente sono realizzati da un'entità separata dall'azienda in questione. Essi vengono resi, fra l'altro, da agenzie di collocamento, revisori contabili e imprese di outsourcing.

Esempio

L'*auditing* di impresa comporta la valutazione di una serie di attività aziendali e comprende la revisione di strutture organizzative, sistemi di gestione, processi ecc.

Quando si confronta l'*amministrazione aziendale* con la *pubblicità* va osservato che generalmente questi servizi sono dissimili, in quanto un professionista che assiste un'impresa nell'esecuzione delle decisioni aziendali o nel rendimento delle operazioni aziendali non offre strategie pubblicitarie.

La linea di demarcazione tra *gestione aziendale* e *amministrazione aziendale*, è tutt'altro che netta e talvolta è molto difficile distinguerle chiaramente. Entrambe rientrano nella categoria generale dei servizi alle imprese. In genere, si può dire che i servizi di amministrazione aziendale vengono prestati al fine di organizzare e gestire un'azienda, mentre la gestione aziendale segue un approccio più alto, volto a definire gli obiettivi comuni e il piano strategico di un'azienda commerciale.

I***lavori di ufficio*** sono le operazioni quotidiane interne di un'organizzazione, fra cui l'amministrazione e i servizi di assistenza nel «back office». Essi riguardano principalmente le attività di ausilio al funzionamento di un'azienda commerciale e comprendono attività tipiche dei servizi di segreteria, quali la stenografia e la dattilografia, la compilazione di informazioni in banche dati informatiche, la fatturazione, l'elaborazione amministrativa di ordini di acquisto, nonché i servizi di supporto, come ad esempio il noleggio di macchine e attrezzature per ufficio.

Esempio

La *contabilità* è l'atto con cui si registrano le operazioni finanziarie.

5.6 Servizi di vendita al dettaglio

La vendita al dettaglio è comunemente definita come l'azione o l'attività di vendita di prodotti o merci in quantità relativamente piccole per l'uso o il consumo, piuttosto che per la rivendita (contrariamente alla vendita all'ingrosso, che è la vendita di merci in grandi quantità, generalmente destinate alla rivendita).

Tuttavia va notato che la vendita di prodotti non è un servizio ai sensi della classificazione di Nizza. Pertanto l'attività del commercio al dettaglio di prodotti in quanto servizi per i quali è possibile ottenere la protezione di un MUE non è costituita

dal semplice atto di vendita dei prodotti, bensì dai servizi resi in relazione alla vendita effettiva dei prodotti, che sono definiti nella nota esplicativa della Classe 35 della classificazione di Nizza con i termini «il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tali da consentire al consumatore di vederli e acquistarli agevolmente».

Inoltre la Corte di giustizia ha dichiarato che la finalità del commercio al dettaglio consiste nella vendita di prodotti ai consumatori, commercio che comprende, oltre all'atto giuridico della vendita, l'intera attività svolta dall'operatore al fine di indurre alla conclusione dell'atto stesso. Tale attività consiste, inter alia, nella selezione di un assortimento di prodotti messi in vendita e nell'offerta di varie prestazioni volte a indurre il consumatore a concludere l'atto di acquisto con il commerciante in questione piuttosto che con un concorrente (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).

I servizi di vendita al dettaglio consentono ai consumatori di soddisfare le diverse esigenze di spesa in un unico luogo e di solito sono rivolti al consumatore generale. Possono svolgersi in un luogo fisso, ad esempio un grande magazzino, un supermercato, una boutique o un chiosco, o sotto forma di vendita al dettaglio senza negozio fisico, cioè attraverso Internet, da catalogo o per corrispondenza.

Per quanto riguarda la somiglianza dei prodotti/servizi in questione, si applicano i seguenti principi.

5.6.1 Servizi di vendita al dettaglio contro qualsiasi prodotto

Servizi di vendita al dettaglio in generale[57]) (vale a dire non limitati nella specificazione alla vendita di prodotti specifici) è un termine poco chiaro o impreciso, come descritto nel punto 1.5.2.2, e dovrebbe essere trattato di conseguenza.

5.6.2 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti vs prodotti

Per quanto riguarda i servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici, la somiglianza o la mancanza di somiglianza tra i prodotti cui si riferiscono i servizi di vendita al dettaglio e i prodotti stessi costituiscono un fattore essenziale di cui occorre tener conto. I servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici possono essere simili in varia misura, o dissimili da prodotti specifici a seconda del grado di somiglianza tra i prodotti stessi, ma anche alla luce di altri fattori pertinenti.

5.6.2.1 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs gli stessi prodotti specifici

I servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici sono simili per un grado medio a tali prodotti specifici (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et

[57] I «Servizi commerciali» in quanto tali non sono accettabili dall'Ufficio ai fini della classificazione, a meno che ciò non sia ulteriormente specificato (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione)

al., EU:T:2015:763, § 34). Sebbene la natura, la destinazione e la modalità d'uso di tali prodotti e servizi non siano le stesse, va rilevato che essi presentano delle somiglianze, tenendo conto del fatto che sono complementari e che tali servizi sono generalmente offerti negli stessi luoghi in cui sono offerti i prodotti in vendita. Inoltre sono rivolti al medesimo pubblico.

I prodotti coperti dai servizi di vendita al dettaglio e i prodotti specifici coperti dall'altro marchio devono essere identici al fine di individuare un grado medio di somiglianza tra i servizi di vendita al dettaglio di tali prodotti e i prodotti stessi, vale a dire che o devono essere esattamente gli stessi prodotti o devono rientrare nel significato naturale e abituale della categoria.

5.6.2.2 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs prodotti specifici simili

Esiste un basso grado di somiglianza tra i servizi di vendita al dettaglio relativi a prodotti specifici e altri prodotti specifici simili o molto simili, in ragione della stretta connessione tra loro sul mercato dal punto di vista del consumatore. I consumatori sono abituati alla pratica di riunire e mettere in vendita una varietà di prodotti simili o molto simili negli stessi negozi specializzati o negli stessi reparti di grandi magazzini o supermercati. Inoltre, tali prodotti sono di interesse per lo stesso tipo di consumatore.

Un basso grado di somiglianza tra i prodotti venduti al dettaglio e i prodotti stessi può anche essere sufficiente a determinare un basso grado di somiglianza con i servizi al dettaglio, a condizione che i prodotti in questione siano comunemente messi in vendita negli stessi negozi specializzati o negli stessi reparti di grandi magazzini o supermercati, appartengano allo stesso settore di mercato e, pertanto, sono di interesse per lo stesso tipo di consumatore.

Tali prodotti e servizi sono dissimili quando i prodotti in questione non sono offerti negli stessi luoghi, non appartengono allo stesso settore di mercato e sono destinati a un consumatore diverso.

5.6.2.3 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs prodotti specifici dissimili

Quando i prodotti venduti al dettaglio sono dissimili dai prodotti attuali, non è possibile individuare alcuna somiglianza tra loro.

5.6.3 Servizi di vendita al dettaglio contro servizi di vendita al dettaglio o servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici

I servizi di vendita al dettaglio in generale (vale a dire non limitati nella specificazione alla vendita di prodotti specifici) rappresentano un termine poco chiaro o impreciso, come descritto nel punto 1.5.2, e dovrebbe essere trattato di conseguenza.

5.6.4 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti specifici

I servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici e i servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti specifici hanno in comune la stessa natura, essendo entrambi servizi di vendita al dettaglio, hanno la stessa destinazione, che è quella di consentire ai consumatori di soddisfare comodamente le diverse esigenze di spesa e hanno la stessa modalità d'uso.

Si riscontra una somiglianza tra i servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici in cui i prodotti sono comunemente venduti insieme negli stessi punti vendita e sono rivolti allo stesso pubblico. Tuttavia, il grado di somiglianza tra la vendita al dettaglio di prodotti specifici, da un lato, e la vendita al dettaglio di altri prodotti specifici, dall'altro, può variare a seconda della vicinanza dei prodotti venduti al dettaglio e delle particolarità dei rispettivi settori di mercato.

La somiglianza è, in linea di principio, esclusa quando i prodotti in questione non sono comunemente venduti al dettaglio insieme e sono destinati a pubblici diversi, o sono dissimili. Tuttavia, si può ancora riscontrare un certo grado di somiglianza se, a motivo delle particolarità del mercato, tali prodotti dissimili sono venduti al dettaglio insieme negli stessi punti vendita e sono destinati allo stesso pubblico.

5.6.5 Servizi ai quali si applicano gli stessi principi

I principi sopra esposti in relazione ai servizi al dettaglio valgono per i vari servizi resi che riguardano esclusivamente la vendita effettiva di prodotti, come ad esempio **servizi di vendita al dettaglio**, **servizi di vendita all'ingrosso**, **acquisti su Internet**, **servizi di vendita per catalogo o per posta** ecc. (nella misura in cui questi rientrano nella Classe 35).

5.6.6 Servizi ai quali non si applicano gli stessi principi

Per contro, i principi di cui sopra in relazione ai servizi al dettaglio non si applicano ad altri servizi che non riguardano esclusivamente la vendita di prodotti o che non rientrano nella Classe 35, come ad esempio **servizi di vendita all'asta** (Classe 35), **servizi di import-export** (Classe 35), **servizi di distribuzione e trasporto** (Classe 39), oppure **servizi di riparazione** (Classe 37) ecc.

Esempio

Servizi di import-export

I servizi di import-export non sono considerati un servizio di vendita e pertanto le argomentazioni non possono essere le stesse come nel caso del raffronto fra prodotti e servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso.

I servizi di import-export si riferiscono alla circolazione di prodotti e generalmente richiedono il coinvolgimento delle autorità doganali sia nel paese di importazione che nel paese di esportazione. Tali servizi sono spesso soggetti a contingenti

d'importazione, tariffe e accordi commerciali. Sebbene tali servizi siano finalizzati a sostenere o aiutare altre imprese a svolgere la loro attività e siano preparatori o accessori alla commercializzazione dei prodotti, non riguardano l'effettiva vendita dei prodotti al dettaglio o all'ingrosso. Per queste ragioni i prodotti devono essere considerati dissimili dai servizi di import-export per tali prodotti. Il fatto che l'oggetto dei servizi di import/export e i prodotti in questione siano gli stessi non è un fattore rilevante per l'accertamento della somiglianza.

5.7 Trasporti, imballaggio e deposito

I *servizi di trasporto* non sono considerati simili ai prodotti. Questi servizi sono prestati da imprese di trasporto specializzate, la cui attività non consiste nella fabbricazione e nello smercio di prodotti. Per quanto riguarda la natura dei prodotti e dei servizi, i *servizi di* trasporto si riferiscono a un parco di camion o navi utilizzato per spostare merci da A a B.

Allo stesso modo, i *servizi di imballaggio e di deposito* si riferiscono semplicemente al servizio mediante il quale i prodotti di un'azienda o di qualsiasi altra persona vengono imballati e conservati in un determinato luogo dietro pagamento. Tali servizi non sono simili a nessun tipo di prodotti, compresi quelli che possono essere imballati e conservati (07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 43-49; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32; 07/01/2014, R 1006/2012-G, Pionono (fig.), § 38)

5.8 Tecnologia dell'informazione

5.8.1 Software contro apparecchi/servizi che utilizzano software

Nell'attuale società ultratecnologica, quasi tutti gli *apparecchi elettronici o digitali* funzionano con il proprio *software* integrato. Inoltre, molti servizi nel settore finanziario o commerciale, nell'industria delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni dipendono chiaramente dal software o dal software assistito da computer per essere forniti. Tuttavia, ciò non porta a concludere automaticamente che il software sia simile ai prodotti/servizi che lo utilizzano per funzionare correttamente.

Quando il software non costituisce parte integrante di un apparecchio/servizio, può essere acquistato indipendentemente da quest'ultimo e serve, per esempio, ad offrire funzionalità maggiori o diverse, un grado di somiglianza può essere accertato, qualora si applichino altri fattori pertinenti.

5.8.2 Software specifici contro software specifici

Esistono differenti tipi di software e, sebbene possiedano la medesima natura (ossia si tratta di un insieme di istruzioni che permette a un computer di eseguire un'operazione), ciò non significa che la destinazione specifica di un tipo di software sia

identica a di quella di un altro. Ciò comporta che un software molto specifico possa anche presentare delle differenze rispetto a un altro tipo di software in funzione, ad esempio, del particolare settore di applicazione, della competenza richiesta per sviluppare i tipi di software, del fatto che siano destinati ai medesimi utenti e che siano commercializzati attraverso gli stessi canali di distribuzione.

5.8.3 Attrezzature di comunicazione, computer e software (Classe 9) vs servizi di telecomunicazione (Classe 38)

Le attrezzature di comunicazione comprendono mezzi quali reti informatiche, trasmissioni radiotelevisive, attrezzature di comunicazione dati e da punto a punto e antenne per consentire la comunicazione remota.

Grazie ai rapidi sviluppi nel settore delle tecnologie dell'informazione, in particolare la crescente importanza di Internet, i mercati delle attrezzature di comunicazione, l'hardware e il software, da un lato, e i servizi di telecomunicazione, dall'altro, sono diventati chiaramente interconnessi.

Prodotti quali modem, telefoni, smartphone, elaboratori elettronici, router di rete e/o server sono utilizzati in stretta connessione con i servizi di telecomunicazione perché sono, o possono essere, assolutamente necessari per la fornitura di tali servizi e, dal punto di vista del consumatore, sono indispensabili per accedervi. Inoltre, sono regolarmente commercializzati insieme.

Oggigiorno, gli elaboratori elettronici sono collegati generalmente in rete e il loro uso autonomo costituisce in realtà un'eccezione alla regola, secondo la quale le attrezzature di comunicazione, gli elaboratori elettronici e il software, nella misura in cui consentono l'accesso a tali servizi o forniscono la capacità di eseguirli, li rendono complementari. Cfr. la decisione del 25/04/2017, R 1569/2016-1, § 22-23; judgment of 15/10/2018, T-444/17, life coins / LIFE et al., EU:T:2018:681, § 37.

Di conseguenza, tali prodotti e servizi sono simili dato il loro carattere complementare e, sebbene la loro natura sia diversa, la loro destinazione, i consumatori e i loro canali di distribuzione sono gli stessi.

Per analogia, le periferiche concepite per essere utilizzate con gli elaboratori elettronici e altri dispositivi intelligenti sono simili ai servizi di telecomunicazione nella misura in cui sono conformi alla regola di cui sopra, secondo cui consentono l'accesso ai servizi di telecomunicazione, come fanno gli schermi di visualizzazione, a differenza, ad esempio, dei tappetini per mouse.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 2 Doppia identità e

Rischio di confusione

Capitolo 3 Pubblico di riferimento e

grado di attenzione

Indice

1 Introduzione..... 1004

1.1 Raffronto fra prodotti e servizi..... 1004

1.2 Comparazione di segni..... 1004

1.3 Elementi distintivi dei segni/carattere distintivo del marchio anteriore..... 1005

2 Definizione del pubblico di riferimento.....1005

3 Definizione del grado di attenzione.....1009

3.1 Grado di attenzione più alto..... 1010

3.1.1 Acquisti costosi..... 1011

3.1.2 Acquisti potenzialmente pericolosi.....1011

3.1.3 Fedeltà al marchio..... 1012

3.1.4 Prodotti farmaceutici.....1012

3.2 Grado di attenzione più basso..... 1012

1 Introduzione

Per quanto concerne il pubblico di riferimento, la Corte di giustizia ha sostenuto che esiste un rischio di confusione (nonché un rischio di associazione) se c'è la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). La Corte ha inoltre affermato che è la **percezione dei marchi operata dal pubblico di riferimento dei prodotti o dei servizi in questione** a svolgere un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, § 25).

Di conseguenza, il primo compito consiste nel definire gli ambienti dei consumatori che sono di riferimento per le finalità della causa. Il metodo per identificare il pubblico di riferimento è discusso nel punto 2 che segue. Successivamente occorre stabilire il grado di esperienza e di attenzione del pubblico di riferimento. L'impatto dell'esperienza e dell'attenzione del pubblico di riferimento sulla valutazione del rischio di confusione è discusso nel punto 3.

Inoltre, il pubblico di riferimento svolge un ruolo importante nel determinare una serie di altri fattori pertinenti alla valutazione del rischio di confusione.

1.1 Raffronto fra prodotti e servizi

I clienti attuali e potenziali dei prodotti o servizi oggetto della controversia costituiscono uno dei fattori da considerare in sede di analisi della loro somiglianza. Se una coincidenza del pubblico di riferimento non rappresenta necessariamente un'indicazione della somiglianza dei prodotti o dei servizi, una forte divergenza tra i pubblici di riferimento decide a sfavore della somiglianza (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e Rischio di confusione, capitolo 2: Raffronto fra prodotti e servizi).

Esempio

Cuoio, *pelli di animali e pellami* sono materie prime che vengono sottoposte all'uso industriale per un ulteriore trattamento, mentre gli *articoli in cuoio* sono prodotti rivolti al pubblico generale. Il fatto che il pubblico di riferimento sia diverso costituisce un elemento fondamentale nella valutazione della somiglianza e porta a concludere che i prodotti in questione sono differenti. Un ragionamento analogo vale per i *metalli preziosi* e la *gioielleria*.

1.2 Comparazione di segni

La questione del pubblico di riferimento è rilevante anche nella comparazione dei segni. La stessa parola può essere pronunciata in modo diverso a seconda del

pubblico di riferimento. Concettualmente, può accadere che il pubblico di una parte dell'Unione europea capisca il significato del segno, mentre i consumatori di altre parti dell'UE non lo comprendano (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni).

Esempio

La Corte ha già confermato che il pubblico generale dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi e della Finlandia ha una conoscenza basilare della lingua inglese (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).

1.3 Elementi distintivi dei segni/carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo intrinseco di un segno o di uno dei suoi elementi dipende anche dal pubblico di riferimento dei prodotti o servizi in questione. Ad esempio, a seconda delle conoscenze, dell'ambiente di provenienza e della lingua del pubblico di riferimento, un elemento contenuto in un marchio registrato può essere non distintivo o può avere un basso grado di carattere distintivo, oppure può essere distintivo perché, inter alia, viene percepito come un termine di fantasia per il quale non si rivendica alcun significato (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e Rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore).

Esempio:

In alcuni Stati membri, la parola francese «cuisine» non verrà percepita come un'indicazione descrittiva dei prodotti delle Classi 29 e 30 (23/06/2010, R 1201/2009-1, GREEN CUISINE / Cuisine (fig.), § 29-33).

Esempio:

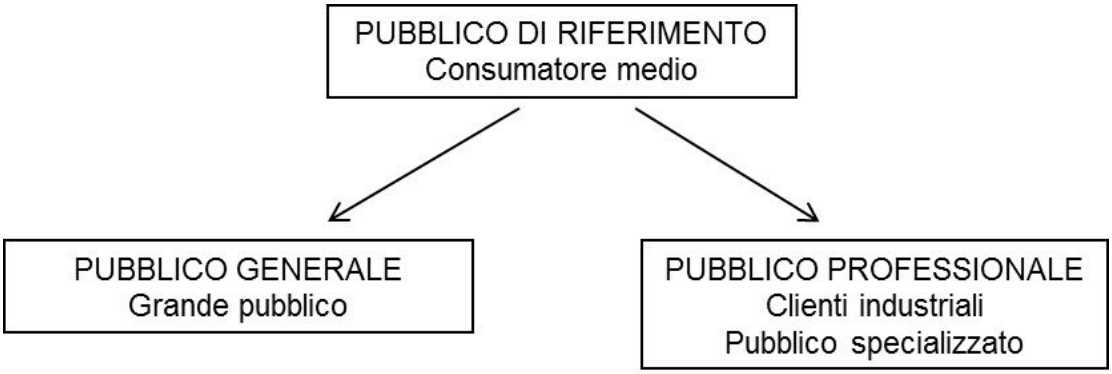
I professionisti del settore informatico e scientifico hanno generalmente maggiore familiarità con l'uso di termini tecnici e parole di base della lingua inglese rispetto al pubblico generale. Nella causa *Gateway* contro *Activy Media Gateway*, il Tribunale ha ritenuto che la parola comune «gateway» evochi direttamente, nella mente del consumatore di riferimento, il concetto di un dispositivo di collegamento di reti informatiche o gateway, termine di uso comune nel settore informatico (27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48; confermata da 11/12/2008, C-57/08 P, Activy Media Gateway, EU:C:2008:718).

2 Definizione del pubblico di riferimento

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell'Unione europea, occorre accertare se sussista un rischio di confusione «per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato».

L'espressione «**consumatore medio**» è un concetto giuridico impiegato nel senso di «**consumatore di riferimento**» o «**pubblico di riferimento**» che non deve essere

confuso con il «pubblico generale» o il «grande pubblico», benché i tribunali talvolta lo usino in tal senso. Tuttavia, nel contesto degli impedimenti relativi, il termine «consumatore medio» non deve essere usato come sinonimo di «pubblico generale» perché può riferirsi sia al **pubblico professionale** sia al **pubblico generale**. A tale proposito, nei casi riguardanti il rischio di confusione, il Tribunale distingue abitualmente tra il **pubblico generale**(o il**grande pubblico**), e un**pubblico professionale o specializzato**(o **clienti industriali**), in relazione ai prodotti e ai servizi in questione.



Per definire correttamente il pubblico di riferimento nel contesto degli impedimenti relativi, occorre tenere conto di due elementi:

- il territorio definito dal marchio anteriore: il pubblico di riferimento è sempre il pubblico che vive nel territorio o nei territori in cui è tutelato il diritto anteriore o sono tutelati i diritti anteriori. Pertanto, nel caso di un diritto nazionale anteriore, il pubblico di riferimento è il pubblico di quel determinato Stato membro dell'UE (o di quegli Stati membri, nel caso di marchi registrati nel Benelux). Nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, si deve prendere in considerazione il pubblico dell'intera Unione europea. Per quanto riguarda le registrazioni internazionali, il pubblico di riferimento è il pubblico di ciascuno degli Stati membri in cui il marchio è tutelato;
- **i prodotti e i servizi che sono stati giudicati identici o simili**: il rischio di confusione viene sempre valutato rispetto alla percezione dei consumatori dei prodotti e servizi che sono stati giudicati identici o simili. Il fatto che il pubblico di riferimento sia il pubblico generale o un pubblico professionale/specializzato dipende dai prodotti e servizi in questione.

Il pubblico di riferimento include sempre sia i consumatori **attuali** che quelli **potenziali**, ossia coloro che acquistano attualmente i prodotti/servizi e a coloro che potrebbero farlo in futuro.

Per stabilire l'esistenza di un rischio di confusione, sarà sufficiente constatare che una **parte significativa del pubblico di riferimento** per i prodotti o servizi in questione può percepire confusione in merito all'origine dei prodotti. Non è necessario accertare che tutti i consumatori attuali o potenziali dei prodotti o servizi in questione possono percepire confusione.

Come stabilito dal Tribunale, il pubblico di riferimento per la valutazione del rischio di confusione è composto da **utenti che potrebbero utilizzare sia i prodotti o i servizi**

oggetto del marchio anteriore che il prodotto oggetto del marchio rivendicato che è stato giudicato identico o simile al marchio anteriore (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; ricorso respinto 10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450

Per definire la parte del pubblico **rispetto al quale viene valutata l'esistenza di un rischio di confusione** si applicano le considerazioni seguenti:

- Se i prodotti o i servizi di entrambi i marchi sono rivolti al pubblico generale, il pubblico di riferimento rispetto al quale verrà valutata l'esistenza di un rischio di confusione è il pubblico generale.

Esempio

In una causa in cui sia il marchio anteriore sia il marchio contestato riguardavano articoli di abbigliamento, il Tribunale ha dichiarato: «I capi d'abbigliamento per uomo e donna sono beni di consumo di uso quotidiano e il marchio oggetto dell'opposizione è registrato come marchio dell'Unione europea. Di conseguenza, il pubblico di riferimento in relazione al quale deve essere valutato il rischio di confusione è costituito dal pubblico generale dell'Unione europea(06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 25).

- Se i prodotti o i servizi di **entrambi i marchi** sono rivolti allo stesso **pubblico professionale** o a uno simile, il rischio di confusione sarà valutato dalla prospettiva degli specialisti interessati.

Esempio

I prodotti in questione, sia del marchio anteriore sia del marchio contestato, sono materie prime plastiche, prodotti chimici, resine e simili, ossia prodotti destinati all'uso industriale. I consumatori di riferimento sono, quindi, ingegneri e/o chimici, vale a dire professionisti altamente specializzati che trattano questi prodotti e li usano per attività di fabbricazione. Si è ritenuto che il pubblico di riferimento sia professionale (15/02/2012, R 2077/2010-1, PEBAFLEX / PEBAX, § 18; 16/09/2010, R 1370/2009-1, CALCIMATT / CALCIPLAST et al., § 20, confermato 29/03/2012, T-547/10, EU:T:2012:178).

- Se i prodotti o servizi di **entrambi i marchi** sono rivolti **sia al pubblico generale che agli specialisti**, il rischio di confusione sarà valutato rispetto alla percezione della parte di pubblico che presta il grado più basso di attenzione, dal momento che tenderà maggiormente a confondersi. Se è improbabile che sussista il rischio di confusione per questa parte del pubblico, è ancora più improbabile che ciò accada per la parte del pubblico che presta un grado di attenzione maggiore.

Esempio

In una causa in cui sia il marchio anteriore sia quello contestato riguardavano prodotti delle Classi 3 e 5 rivolti sia al pubblico generale che ai professionisti (ad esempio i medici per i prodotti farmaceutici della Classe 5), il Tribunale ha valutato il rischio di confusione solo per il pubblico generale, perché è quello che presta il minor grado di attenzione (15/07/2011, T-220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 21).

- Se i prodotti o i servizi del marchio anteriore sono rivolti al **pubblico generale e professionale** e se i prodotti o servizi contestati sono rivolti esclusivamente a un **pubblico professionale** (o vice versa), il pubblico di riferimento per la valutazione del rischio di confusione sarà soltanto il pubblico professionale.

Esempio

I prodotti del marchio anteriore sono prodotti per la *lucidatura dei metalli*, mentre i prodotti oggetto della domanda sono *preparati per stappare i tubi di scarico per l'industria metallurgica*. Come affermato nella pertinente sentenza del Tribunale, «Se i "prodotti per la lucidatura dei metalli" possono costituire tanto prodotti di consumo corrente quanto prodotti destinati ad un pubblico professionista o specializzato, è pacifico che i prodotti oggetto della domanda di registrazione debbono essere considerati unicamente rivolti ai professionisti dell'industria di trasformazione dei metalli. Ne consegue che l'unico pubblico che potrebbe essere indotto in confusione tra i marchi di cui trattasi è costituito da tali professionisti» (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 81).

Esempio:

Le *verniciin generale* sono vendute sia a pittori professionisti (cioè per un'attività professionale) sia al grande pubblico per un'attività di genere hobbistico; per contro, le *vernici industriali* non sono destinate al pubblico generale. Quindi, se le specificazioni dei due marchi riguardano, in un caso, le vernici e, nell'altro caso, le vernici ad uso industriale, l'unico pubblico di riferimento sono i professionisti perché è probabile che essi siano gli unici consumatori a utilizzare i prodotti coperti da entrambi i marchi.

Esempio

I servizi del marchio anteriore sono *telecomunicazioni.* I servizi contestati sono *servizi di telecomunicazione, cioè ubicazione, telehousing e servizi di interconnessione* rivolti esclusivamente a professionisti. La definizione del pubblico di riferimento deve essere adeguata all'elenco più specifico e il rischio di confusione va valutato solo in riferimento ai professionisti (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38-50).

- Se i prodotti o i servizi in questione sono prodotti farmaceutici, valgono le considerazioni seguenti:
  Il pubblico di riferimento di prodotti farmaceutici per i quali **non è richiesta una prescrizione medica** (farmaci venduti senza prescrizione medica) è il pubblico generale e il rischio di confusione verrà valutato in relazione a tale pubblico.

  In base alla giurisprudenza, il pubblico generale non può essere escluso dal pubblico di riferimento, anche nel caso di prodotti farmaceutici per la cui vendita ai consumatori finali nelle farmacie è richiesta **una prescrizione medica**. Pertanto, il pubblico di riferimento è costituito sia dal pubblico generale che dai professionisti del settore sanitario, come medici e farmacisti. Di conseguenza, sebbene la scelta di utilizzare tali prodotti venga influenzata o determinata da intermediari, può nondimeno sussistere un rischio di confusione per il pubblico generale, poiché potrebbe venire in contatto con detti prodotti, anche se tali contatti avvengono in momenti diversi durante operazioni di vendita distinte per ciascuno di questi prodotti considerati singolarmente (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 42-45;

26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 56-63) In pratica, ciò significa che il rischio di confusione verrà valutato rispetto alla percezione del pubblico generale, che è tende maggiormente a confondersi.

Nel caso di prodotti farmaceutici **rivolti esclusivamente agli specialisti** per uso professionale (per es. *soluzioni sterili per la chirurgia oftalmica*), il rischio di confusione deve essere valutato dalla prospettiva del solo pubblico specializzato (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 66).

Nel caso in cui i prodotti farmaceutici compresi nella domanda di marchio dell'Unione europea sono **venduti senza necessità di prescrizione medica**, mentre i prodotti farmaceutici oggetto della registrazione anteriore sono **disponibili solo su prescrizione, o viceversa**, l'Ufficio deve presumere che il pubblico di riferimento comprenda sia professionisti qualificati sia il pubblico generale privo di qualsiasi conoscenza medica o farmaceutica specifica. Il rischio di confusione verrà valutato in relazione al pubblico generale, che tende maggiormente a confondersi.

Esempio

I prodotti oggetto del marchio anteriore sono preparazioni farmaceutiche contenenti *digossina per uso umano nelle patologie cardiovascolari*, mentre i prodotti contestati sono *preparazioni farmaceutiche per il trattamento di disturbi metabolici da somministrare esclusivamente mediante iniezione endovenosa, intramuscolare o sottocutanea*.

Benché sia i prodotti del marchio anteriore sia quelli del marchio contestato siano prescritti e somministrati sotto la supervisione di professionisti del settore sanitario, il Tribunale ha sostenuto che il pubblico di riferimento comprende sia tali professionisti che il pubblico generale.

(23/09/2009,T-493/07, T-26/08 & T-27/08, Famoxin, EU:T:2009:355, § 50-54; 09/07/2010, C-461/09 P, Famoxin, EU:C:2010:421).

3 Definizione del grado di attenzione

La Corte ha dichiarato che, ai fini della valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia **normalmente informato** e **rragionevolmente attento e avveduto**, e che il livello di attenzione del pubblico di riferimento possa variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

La misura **più o meno elevata** del grado di attenzione **dipenderà, inter alia, dalla natura dei prodotti e servizi di riferimento nonché dalla conoscenza, dall'esperienza e dal coinvolgimento nell'acquisto del pubblico di riferimento.**

Il fatto che il pubblico di riferimento sia composto dal **pubblico generale** non significa necessariamente che il grado di attenzione non possa essere elevato (per esempio nel caso in cui vengano acquistati prodotti costosi, potenzialmente pericolosi o tecnicamente sofisticati). Analogamente, il fatto che i prodotti in questione siano rivolti agli **specialisti** non significa necessariamente che il grado di attenzione sia sempre

elevato. È vero che, in linea di principio, il pubblico professionale presta un alto grado di attenzione quando acquista un determinato prodotto. Ciò avviene quando si ritiene che i consumatori professionali possiedano una speciale conoscenza o esperienza di base in relazione ai prodotti o servizi in questione. Inoltre, gli acquisti effettuati da consumatori professionali sono spesso più sistematici di quelli del pubblico generale. Ma non è sempre così. In alcuni casi, come quando, ad esempio, i prodotti o servizi in questione sono utilizzati da un determinato professionista con frequenza giornaliera, il grado di attenzione prestato può essere medio o addirittura basso, anche per tali consumatori professionali.

Definire correttamente il grado di attenzione del pubblico di riferimento è necessario perché questo fattore può decidere a favore o a sfavore del riconoscimento di un rischio di confusione. Mentre il pubblico di riferimento ha solo raramente la possibilità di effettuare una comparazione diretta tra i diversi segni e deve affidarsi a un'immagine imperfetta che ne ha conservato nella memoria, un alto grado di attenzione del pubblico di riferimento può portare a concludere che tale pubblico non confonderà i marchi, nonostante la mancanza di un confronto diretto tra loro (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 95). Di conseguenza, il grado di attenzione viene stabilito nella decisione.

Tuttavia**, un alto grado di attenzione non porta automaticamente alla conclusione che non sussista un rischio di confusione.** Occorre tenere conto di tutti gli altri fattori (**principio di interdipendenza**) (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale). Per esempio, considerando la natura specialistica dei prodotti e/o dei servizi di riferimento e il grado elevato di attenzione del pubblico di riferimento, si può escludere il rischio di confusione (26/06/2008, T-79/07, Polaris, EU:T:2008:230, § 50-51). Tuttavia, un rischio di confusione può sussistere nonostante un grado elevato di attenzione. Per esempio, quando vi è un forte rischio di questo tipo generato da altri fattori, come l'identità o la somiglianza quasi totale dei marchi e l'identità dei prodotti, non si può fare assegnamento soltanto sull'attenzione del pubblico di riferimento per escludere la confusione (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 53-56; 06/09/2010,R 1419/2009-4, Hasi (fig.) / Hasen IMMOBILIEN).

3.1 Grado di attenzione più alto

Un grado di attenzione più alto è abitualmente correlato ai seguenti tipi di acquisto: acquisti costosi, l'acquisto di prodotti potenzialmente pericolosi o tecnicamente sofisticati. Il consumatore medio chiede spesso assistenza o consulenza professionali quando deve scegliere o acquistare determinati tipi di prodotti e servizi (come, ad esempio, automobili o prodotti farmaceutici).

Un grado di attenzione più alto può esserci anche nel caso di prodotti per i quali la fedeltà al marchio è un elemento importante per il consumatore.

3.1.1 Acquisti costosi

Quando acquista prodotti costosi, il consumatore è di norma più accorto e compra i prodotti soltanto dopo attente considerazioni. I consumatori non specializzati o non professionali chiedono spesso assistenza o consulenza professionali quando scelgono o acquistano determinati tipi di prodotti e servizi. Il grado di attenzione può essere maggiore nel caso di acquisti di prodotti di lusso e di prodotti considerati espressione dello status sociale del loro proprietario.

Esempi

Automobili. Dato il loro prezzo, è probabile che i consumatori dedichino un grado di attenzione maggiore all'acquisto di automobili che all'acquisto di prodotti meno costosi. È presumibile che questi consumatori non comperino un'automobile – sia essa nuova o usata – allo stesso modo degli articoli che compra quotidianamente. Il consumatore è un consumatore informato, che prende in considerazione tutti i fattori rilevanti, quali, ad esempio, il prezzo, i consumi, i costi di assicurazione, le esigenze personali o persino il prestigio (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).

Diamanti, pietre preziose e semi-preziose. Nella sua decisione del 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.) / LEO, § 22, la Commissione di ricorso sostiene che i consumatori, in termini generali, applicano una certa dose di riflessione alla scelta di questo genere di prodotti. In molti casi si tratta di beni di lusso o di oggetti destinati a essere regalati. Si può dunque presupporre un grado relativamente alto di attenzione da parte del consumatore.

Servizi finanziari. I servizi di questo tipo sono rivolti al pubblico generale, che si ritiene sia ragionevolmente bene informato e ragionevolmente rispettoso delle norme e accorto. Trattandosi, però, di servizi specialistici che possono comportare rilevanti conseguenze finanziarie per i loro utenti, il consumatore presta un elevato grado di attenzione quando li sceglie (T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, ricorso respinto; 22/06/2010, T-563/08, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251, § 33).

Servizi immobiliari. L'acquisto e la vendita di proprietà immobiliari sono operazioni commerciali che comportano sia rischi sia il trasferimento di grandi quantità di danaro. Per tali ragioni, si ritiene che il consumatore di riferimento presti un grado di attenzione superiore alla media, posto che le conseguenze di una scelta sbagliata per mancanza di attenzione possono essere molto dannose (17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.) / FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21).

3.1.2 Acquisti potenzialmente pericolosi

Gli aspetti correlati alla sicurezza di prodotti oggetto di un marchio registrato (ad esempio, dispositivi d'illuminazione per veicoli, seghe, accumulatori elettrici, interruttori elettrici, relè elettrici, ecc.) possono determinare un più elevato grado di attenzione da parte del consumatore di riferimento (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 41).

3.1.3 Fedeltà al marchio

Un grado di attenzione più alto può essere inoltre la conseguenza della fedeltà a un dato marchio.

Esempio

Sebbene i derivati del tabacco siano beni di consumo di massa relativamente poco costosi, i fumatori sono considerati consumatori particolarmente attenti e selettivi quanto alla marca di sigarette che fumano. Pertanto si presuppone che, nel caso dei derivati del tabacco, il grado di fedeltà al marchio e di attenzione sia maggiore. Di conseguenza, in relazione ai prodotti a base di tabacco può essere necessario un più alto grado di somiglianza tra i segni perché possa verificarsi il rischio di confusione. Ciò è stato confermato da diverse decisioni delle Commissioni di ricorso: 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory slims (fig.) / VICTORIA et al., in cui si rileva che i consumatori dei prodotti della Classe 34 sono generalmente molto attenti e fedeli al marchio, e 25/04/2006, R 61/2005-2, Granducato / DUCADOS et al.

3.1.4 Prodotti farmaceutici

Dalla giurisprudenza risulta evidente che nel caso delle preparazioni farmaceutiche il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente alto, indipendentemente dal fatto che siano vendute o meno su prescrizione medica (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36 e giurisprudenza citata).

In particolare, i *professionisti del settore medico* prestano un alto grado di attenzione quando prescrivono medicinali, ma è alto anche il grado di attenzione mostrato dai *non professionisti,* mostrano un più alto grado di attenzione, indipendentemente dal fatto che i prodotti farmaceutici siano venduti senza prescrizione medica, in quanto tali prodotti incidono sul loro stato di salute.

3.2 Grado di attenzione più basso

Un *grado di attenzione più basso* può essere associato, in particolare, agli acquisti abituali. Le decisioni di acquisto in questo campo riguardano, ad esempio, prodotti non costosi comperati a cadenza quotidiana (15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 43).

Il semplice fatto che il pubblico di riferimento proceda ad un acquisto impulsivo di taluni prodotti (ad esempio, caramelle) non significa che il grado di attenzione di detto pubblico sia inferiore rispetto alla media (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 34).

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 2 Doppia identità e

Rischio di confusione

Capitolo 4

Comparazione di segni

Indice

1 Introduzione ... 1016

1.1 Principi generali della comparazione dei marchi ... 1016

1.2 Segni da mettere a confronto ed elementi trascurabili ... 1017

1.3 Territorio di riferimento e pubblico di riferimento ... 1019

2 Identità tra i segni ... 1020

2.1 Il concetto di identità ... 1020

2.2 Limite minimo per una constatazione di identità ... 1021

2.3 Identità tra marchi denominativi ... 1022

2.4 Marchi denominativi e marchi figurativi ... 1024

2.5 Identità tra marchi figurativi ... 1025

2.6 Identità di un marchio anteriore in bianco e nero o in scala di grigi con una domanda di marchio a colori ... 1026

3 Somiglianza tra i segni ... 1028

3.1 Introduzione ... 1028

3.2 Elementi distintivi dei marchi ... 1028

3.2.1 Che cosa si intende per elemento o componente di un segno? ... 1029

3.2.2 Esame del carattere distintivo ... 1029

3.2.3 Casi particolari ... 1036

3.3 Elementi dominanti dei marchi ... 1040

3.4 Comparazione di segni ... 1044

3.4.1 Comparazione visiva ... 1044

3.4.2 Comparazione fonetica ... 1063

3.4.3 Il contenuto semantico dei marchi ... 1092

3.4.4 Comparazione concettuale ... 1112

3.4.5 Impatto del carattere distintivo e del carattere dominante degli elementi sulla somiglianza dei segni ... 1132

3.4.6 Altri principi da prendere in considerazione nella comparazione di segni ... 1139

3.5 Conclusioni sulla somiglianza ... 1151

4 Dissomiglianza di segni ... 1156

4.1 Introduzione ... 1156

4.2 Scenari di dissomiglianza ... 1157

4.2.1 Nessun elemento in comune ... 1157

4.2.2 Sovrapposizione di un elemento trascurabile ... 1157

4.2.3 Sovrapposizione di un elemento verbale non percepibile a causa di una stilizzazione accentuata ... 1158

4.2.4 Sovrapposizione di altri aspetti irrilevanti.....1159

4.2.5 Sovrapposizione di un elemento non distintivo.....1161

1 1 Introduzione

L'esistenza del rischio di confusione dipende da una valutazione di diversi fattori interdipendenti, che comprendono: (i) la somiglianza di prodotti e servizi, (ii) il pubblico di riferimento, (iii) la **somiglianza dei segni**, in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti, e (iv) il carattere distintivo del marchio anteriore.

Il presente capitolo si occupa della comparazione dei segni. La finalità della comparazione dei segni è stabilire se i segni siano identici (cfr. il punto 2 che segue), simili (cfr. il punto 3 che segue) o dissimili (cfr. il punto 4 che segue).

L'**identità** tra i segni è un prerequisito per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, se anche i prodotti o i servizi sono identici («doppia identità»).

La **somiglianza** (o identità) dei segni costituisce una condizione necessaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE («rischio di confusione»).

La **dissomiglianza** tra i segni esclude il rischio di confusione. Non occorre esaminare gli ulteriori prerequisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

1.1 1.1 Principi generali della comparazione dei marchi

Se i segni non sono identici, occorre determinare se sono simili o dissimili. Una valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Ne consegue che i segni sono comparati a livello **visivo** (cfr. il punto 3.4.1 che segue), **fonetico** (cfr. il punto 3.4.2 che segue) e **concettuale** (cfr. i punti 3.4.3 e 3.4.4 che seguono). Qualora non sia possibile comparare i marchi in relazione a uno qualsiasi di questi aspetti, ciò verrà dichiarato nella decisione.

Inoltre, quando si confrontano i segni, occorre valutare i caratteri distintivo e dominante dei loro elementi, se presenti, nonché l'impatto della loro impressione complessiva.

Alla luce di quanto precede, quando i segni non sono identici, si procede in linea di principio a una comparazione valutando i caratteri distintivo e dominante degli elementi coincidenti e di quelli differenti, valutando le loro caratteristiche comuni e le differenze tra i segni, nonché giungendo a una conclusione in merito alla loro somiglianza o dissomiglianza.

La Corte ha dichiarato che nell'ipotesi in cui i marchi in conflitto presentino **una certa somiglianza, per quanto tenue**, si deve procedere a una valutazione globale al fine di stabilire se, nonostante il tenue grado di somiglianza esistente tra tali marchi, la presenza di altri fattori pertinenti, quali la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore, possa dar adito a un rischio di confusione tra tali marchi (24/03/2011, C-552/09 P, TiMi KiNDERJOGHURT, EU:C:2011:177, § 66).

In linea di principio, la comparazione deve condurre a una constatazione del **grado di somiglianza** in ogni aspetto.

Il grado di somiglianza tra i segni può essere determinante per il risultato della decisione. Anche nel caso di prodotti e/o servizi identici, non «tutte le somiglianze» possono essere sufficienti di per sé per condurre a constatare un rischio di confusione (principio d'interdipendenza, cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e Rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale, punto 2). Il grado di somiglianza deve essere stabilito in particolare per gli aspetti **visivi** e **fonetici** in quanto possono essere determinanti ai fini della valutazione del rischio di confusione a seconda delle circostanze nelle quali i prodotti e i servizi in questione vengono commercializzati abitualmente (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e Rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale, punto 4).

Nel determinare il livello di somiglianza è importante specificare se è elevato (superiore alla media) o tenue (inferiore alla media). Tuttavia, per evitare incomprensioni, anche se è nella media, la decisione dovrebbe specificarlo. Una semplice dichiarazione della «somiglianza dei segni» non è chiara, poiché può essere interpretata in due modi: nel senso che sono simili nella media, oppure solo in senso generale che vi è una (qualche) somiglianza che ne consente un ulteriore esame.

Di conseguenza occorre specificare il grado di somiglianza come tenue, medio o elevato. Si possono usare sinonimi nella misura in cui questi risultino chiari (ad esempio medio = discreto); tuttavia va osservato che il termine «accresciuto» non è sinonimo di «elevato». Ulteriori gradi di somiglianza possono essere specificati impiegando ad esempio espressioni quali «solo a un grado molto tenue» o «pressoché identici», se ciò è corroborato dai fatti del caso e conduce al risultato. La formulazione, tuttavia, deve essere il più chiara possibile. Non è il caso di espressioni come «somiglianza non particolarmente elevata», che possono essere intese nel senso di «media» o semplicemente «tenue».

Tuttavia non è sempre necessario specificare il grado di somiglianza **concettuale**. A seconda delle circostanze specifiche, può essere sufficiente riconoscere la somiglianza derivante da una sovrapposizione semantica o una somiglianza concettuale. Se la somiglianza deriva da concetti di tenue carattere distintivo occorre indicarlo chiaramente affinché la sua rilevanza possa essere tenuta in considerazione nella valutazione globale del rischio di confusione.

1.2 Segni da mettere a confronto ed elementi trascurabili

I segni devono essere comparati nella forma in cui sono protetti, vale a dire nella forma in cui sono registrati/richiesti. L'uso effettivo o possibile dei marchi registrati in un'altra forma è irrilevante ai fini della comparazione dei segni (09/04/2014, T 623/11,T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38).

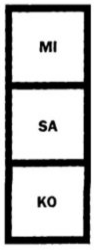
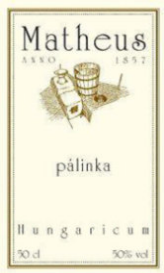
La comparazione dovrebbe **riguardare i segni nel loro complesso**. Pertanto, è errato scartare la comparazione di elementi dei segni solo perché, ad esempio, sono più piccoli di altri elementi dei segni (a meno che siano trascurabili, come spiegato in

prosieguo) o perché non sono distintivi (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 46).

Eccezionalmente, nel caso di **elementi trascurabili**, l'Ufficio può decidere di non tener in considerazione tali elementi ai fini dell'effettiva comparazione, dopo avere **debitamente spiegato** il motivo per cui si considerano trascurabili (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). È un aspetto particolarmente importante quando l'elemento trascurabile è l'elemento comune dei segni. La nozione di elemento trascurabile dovrebbe essere interpretata in senso stretto e, in caso di dubbio, la decisione dovrebbe considerare i segni nel loro complesso.

L'Ufficio ritiene che un elemento trascurabile sia un elemento che, a motivo della sua dimensione e/o posizione, non è percettibile a prima vista o fa parte di un segno complesso contenente numerosi altri elementi (ad esempio etichette di bevande, confezioni ecc.) e, pertanto, viene molto probabilmente trascurato dal pubblico di riferimento.

Esempi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
	 (GREEN BY MISSAKO)	11/11/2009, T-162/08, EU:T:2009:432 Le parole «by missako» sono quasi illeggibili: la loro dimensione e la scrittura a mano le rendono difficili da decifrare.
	LUNA	12/12/2011, R 2347/2010-2 L'elemento «Rótulos Luna S.A.» è stato considerato trascurabile.
MATHEUS MÜLLER		12/12/2011, R 2347/2010-2 La Commissione di ricorso non ha valutato gli elementi «50 cl», «50 % vol.», «ANNO» o «1857» dal punto di vista fonetico o concettuale.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
MAGNA		12/12/2011, R 2347/2010-2 La Commissione di ricorso ha descritto il segno contestato nel suo complesso ma elementi trascurabili, come «70 cl», non sono stati inclusi nella comparazione.
		11/11/2009, T-162/08, EU:T:2009:432 A parte «cachaça» / «pirassununga» e «51», quest'ultimo scritto a caratteri bianchi all'interno di un cerchio inserito parzialmente in un nastro largo che attraversa il segno da una parte all'altra, gli altri elementi sono trascurabili nell'impressione complessiva prodotta dai marchi (punto 65).

Va altresì notato che gli elementi che indicano che il marchio è registrato (ad esempio i simboli «™» e «®») non sono considerati parte del marchio (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità). Di conseguenza, non si terrà conto di tali simboli nella comparazione dei segni.

1.3 Territorio di riferimento e pubblico di riferimento

La somiglianza deve essere valutata in relazione al territorio nel quale il marchio anteriore è protetto. Deve essere indicato il territorio di riferimento. Inoltre, la percezione del pubblico di riferimento svolge un ruolo importante nella comparazione dei segni (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e Rischio di confusione, capitolo 3, Pubblico di riferimento e grado di attenzione).

Se il marchio anteriore è un marchio nazionale, i criteri pertinenti devono essere analizzati per il pubblico di riferimento di quello specifico Stato membro dell'UE (o Stati membri nel caso di marchi del Benelux). La percezione di somiglianza può variare da uno Stato membro all'altro a causa di differenze di pronuncia e/o di significato/ comprensione.

Se il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea registrato, l'analisi deve essere estesa, in linea di principio, all'**intera**UE. Tuttavia, in situazioni in cui sussiste un

rischio di confusione in una parte dell'UE **e**quando sia giustificabile per motivi di economia procedurale (ad esempio per evitare di esaminare pronunce o significati particolari dei marchi in diverse lingue), non occorre che l'analisi dell'Ufficio si estenda all'intera UE, ma può invece incentrarsi solo su una **parte o su parti** in cui sussiste un rischio di confusione.

Il carattere unitario del MUE comporta che un MUE anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di MUE che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 56-57,e successiva giurisprudenza; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 52 e giurisprudenza citata).

Se l'opposizione è basata su una registrazione internazionale, il territorio per il quale il marchio di base è protetto non va considerato come il territorio di riferimento della registrazione internazionale anteriore che designa, anche successivamente, altri territori di riferimento (tranne il caso in cui il titolare goda di protezione nell'intera UE – RI che designa, anche successivamente, l'UE in cui è coperto il paese della registrazione di base).

Qualora il pubblico di riferimento sia costituito da consumatori sia generali che professionisti, la sussistenza di un rischio di confusione in relazione anche solo a una parte del pubblico è sufficiente per accogliere l'opposizione. Solitamente, è più incline alla confusione il pubblico generale. Di conseguenza, se si conferma il rischio di confusione da parte del pubblico generale, non vi è alcuna necessità di esaminarlo a partire dalla percezione di professionisti (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 0, Introduzione, punto 4).

2 Identità tra i segni

2.1 Il concetto di identità

Come indicato sopra, una constatazione di identità fra segni condurrà al successo dell'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, se anche i prodotti e servizi sono identici.

Per capire il concetto di identità e i relativi requisiti occorre ricordare la differenza fra l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a),RMUE, e la protezione in caso di rischio di confusione, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

La protezione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, è assoluta, perché la registrazione di un segno successivo identico per prodotti o servizi identici comprometterebbe la funzione del marchio anteriore di indicazione dell'origine commerciale. Quando segni o marchi identici sono registrati per prodotti o servizi identici, è impossibile ipotizzare circostanze in cui si possa escludere ogni rischio di confusione. Non occorre considerare altri fattori, quali il grado di attenzione del pubblico o il carattere distintivo del marchio anteriore.

Tuttavia, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il marchio anteriore è protetto contro il rischio di confusione: anche se i marchi differiscono in alcuni elementi, la loro somiglianza — insieme a ulteriori elementi che devono essere valutati globalmente — può condurre alla supposizione che i prodotti e servizi rilevanti provengono dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.

In considerazione della tutela assoluta offerta dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, il concetto di identità fra marchi deve essere interpretato in senso stretto. La protezione assoluta nel caso di una domanda di MUE «identico al marchio (precedente) per prodotti o servizi identici a quelli per i quali questo è stato registrato [garantita dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE] non può essere estesa oltre le situazioni per le quali essa è stata prevista, in particolare alle dette situazioni che sono più specificamente tutelate dall'[articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE]» (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54 in relazione alle corrispondenti disposizioni della direttiva).

2.2 Limite minimo per una constatazione di identità

La definizione stessa di identità implica che i due segni siano gli stessi in tutti i loro punti. Sussiste, pertanto, identità fra i segni quando la domanda di MUE riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio anteriore.

Tuttavia, poiché la percezione dell'identità fra i due segni non è sempre il risultato di una comparazione diretta di tutte le caratteristiche degli elementi messi a confronto, differenze insignificanti fra marchi possono passare inosservate agli occhi del consumatore medio.

Pertanto il marchio dell'Unione europea richiesto dovrebbe essere considerato identico al marchio anteriore «quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio» (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).

Una differenza insignificante fra due marchi è una differenza che un consumatore ragionevolmente attento percepirà solo dopo un esame dei marchi in tutti i loro punti. «Insignificante» non è un termine oggettivo, e la sua interpretazione dipende dal livello di complessità dei marchi messi a confronto. Differenze insignificanti sono quelle che, riguardando elementi che sono molto piccoli o si perdono in un marchio complesso, non possono essere prontamente individuate dall'occhio osservando il marchio in questione, tenendo a mente che il consumatore medio non procede, di solito, a un esame analitico di un marchio, ma lo percepisce come un tutt'uno.

La conclusione che un elemento è «insignificante» deve essere accompagnata da una sufficiente motivazione della sua mancanza di impatto sulla percezione globale del marchio.

Dalla suindicata definizione di identità discende che devono essere soddisfatte le condizioni descritte in prosieguo perché i marchi siano considerati identici in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE:

- **Completa identità tra i segni.** Una parziale identità non è sufficiente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, ma può condurre a somiglianza fra i segni e deve essere valutata nell'ambito dell'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
  Qualsiasi elemento aggiuntivo è sufficiente per concludere che i marchi non sono identici; è irrilevante se l'elemento aggiunto sia una parola, un elemento figurativo o una combinazione dei due.

  Di conseguenza, due marchi denominativi non saranno considerati identici se uno è contenuto nell'altro, ma è accompagnato da ulteriori caratteri (cfr. il punto 2.4 che segue) o da parole – indipendentemente dal carattere distintivo o dal possibile carattere descrittivo.

Segno anteriore	Segno contestato e osservazioni	Caso
Millenium	MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED Si è concluso che «i segni in questione erano ovviamente non identici», anche se «Insurance company limited» era descrittivo in inglese per i relativi servizi.	24/11/2011, R 696/2011-1
INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	18/12/2008, R 807/2008-4

- **Identità rispetto a tutti gli aspetti di comparazione**. Deve sussistere identità fra i segni rispetto a tutti gli aspetti pertinenti della comparazione del marchio, vale a dire visivo, fonetico e concettuale. Se i marchi sono identici sotto taluni aspetti ma non in altri, non sono identici nel complesso. Nell'ultimo caso, possono essere simili e, pertanto, occorre esaminare il rischio di confusione.

2.3 Identità tra marchi denominativi

I marchi denominativi sono marchi costituiti da lettere, numeri e altri caratteri tipografici standard (ad esempio «+», «@», «!») riprodotti in un carattere tipografico standard. Ciò significa che non viene rivendicato un particolare elemento o aspetto figurativo. Se entrambi i marchi sono registrati come marchi denominativi, il carattere tipografico effettivamente utilizzato dall'ufficio interessato nella pubblicazione ufficiale è irrilevante. Le differenze nell'uso di lettere minuscole o maiuscole sono, generalmente, irrilevanti. I

marchi denominativi sono identici se coincidono esattamente nelle sequenze di lettere, numeri o altri caratteri tipografici.

I marchi denominativi seguenti sono identici.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
BLUE MOON	Blue Moon	27/01/2011, R 835/2010-1
GLOBAL CAMPUS	Global Campus	23/01/2009, R 719/2008-2
DOMINO	Domino	18/03/2009, R 523/2008-2
Apetito	APETITO	04/05/2011, T-129/09, EU:T:2011:193

In generale, occorre verificare se il segno sia stato registrato come marchio denominativo. Ad esempio, l'esame della sola rappresentazione grafica del marchio (ad esempio nel sistema di Madrid) può essere fuorviante perché, a seconda della rappresentazione grafica dei segni utilizzati nei certificati, bollettini, eccetera, un marchio *rivendicato come* marchio denominativo può includere elementi figurativi o stilizzati o caratteri tipografici. In tali casi, la rivendicazione prevarrà sull'esatta riproduzione nei certificati, bollettini, eccetera.

I marchi in caratteri non latini devono essere considerati marchi denominativi nelle giurisdizioni designate in cui tali caratteri sono usati ufficialmente (ad esempio cirillico nel caso di un marchio dell'Unione europea o di una registrazione internazionale che designa la Bulgaria o l'UE, secondo le indicazioni di categoria n. 28.05 «iscrizioni in caratteri cirillici» della classificazione di Vienna degli elementi figurativi). I seguenti marchi denominativi in cirillico sono identici:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
ВАСИЛЬКИ	Васильки	31/01/2012, B 1 827 537

Una differenza di una sola lettera è sufficiente per una constatazione di non identità.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
NOVALLOY	NOVALOY	17/12/1999, B 29 290
HERBO FARMA	HERBOFARM	14/07/2011, R 1752/2010-1

Se uno spazio, un segno di interpunzione (ad esempio trattino, punto) o un accento, o l'uso di una combinazione di lettere maiuscole e minuscole che si discosta dalla consueta forma tipografica, introduce una differenza così insignificante da poter

passare inosservata al consumatore, conformemente alla sentenza «Arthur et Félicie» (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54) viene valutato caso per caso, tenendo in considerazione la lingua pertinente. In alcune lingue un termine può essere scritto o di seguito o con uno spazio o trattino (per esempio, weekend o week-end) per cui il pubblico non noterà la differenza. Tuttavia, l'uso di uno spazio, di un trattino o di un accento, o l'uso di una combinazione di lettere maiuscole e minuscole che si discosta dalla consueta forma tipografica, può cambiare il significato dell'elemento verbale e quindi incidere sulla percezione del segno. I marchi denominativi seguenti **non sono** identici.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
She, SHE	S-HE	23/09/2009, T-391/06, EU:T:2009:348

2.4 Marchi denominativi e marchi figurativi

Un **marchio denominativo e un marchio figurativo**, anche quando sono costituiti entrambi dalla stessa parola, non saranno identici a meno che le differenze non siano talmente insignificanti da passare inosservate agli occhi del pubblico di riferimento.

Negli esempi che seguono, i segni sono chiaramente **non identici**:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
i-hotel	iHotel	13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295
ELCO	ELCO	13/03/2009, R 803/2008-1
eClear	e.clear	09/02/2012, R 1807/2010-1
BIG BROTHER	Big Brother	10/05/2011, R 932/2010-4

Tuttavia l'accertamento della non identità fra i marchi può essere più difficile se il marchio figurativo ha un carattere tipografico normale. Ciononostante, negli esempi che seguono i marchi **non** sono stati considerati **identici**.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
THOMSON	THOMSON	22/04/2009, R 252/2008-1
Klepper	Klepper	24/02/2010, R 964/2009-1

2.5 Identità tra marchi figurativi

Due marchi figurativi sono identici quando entrambi i segni coincidono in tutti i loro elementi (forma, colori, contrasto, ombreggiatura ecc.).

Va da sé che l'uso della stessa parola non sarà sufficiente per una constatazione di identità quando l'elemento figurativo non è lo stesso. I marchi seguenti **non sono** identici.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
N°7	N7	09/02/2012, R 558/2011-1
BASIC	basic	31/03/2011, R 1440/2010-1
I	I	12/04/2013, 7078 C

Tuttavia, poiché nel caso sottostante la differenza nella presentazione delle lettere «TEP» in corsivo passerebbe inosservata agli occhi del pubblico, i marchi sono stati considerati **identici.**

Segno anteriore	Segno contestato	Caso

		28/02/2013, B 2 031 741

2.6 Identità di un marchio anteriore in bianco e nero o in scala di grigi con una domanda di marchio a colori

Nel tentativo di far convergere le prassi in materia di marchi, il 15 aprile 2014 la Rete europea dei marchi, disegni e modelli (ora Rete europea della proprietà intellettuale) ha pubblicato una Comunicazione comune sulla prassi comune relativa all'ambito di protezione dei marchi in bianco e nero (PC4) ([58]

Secondo la PC4, il consumatore medio **normalmente** noterà le **differenze** tra un marchio anteriore in bianco e nero o in scala di grigi e una versione a colori dello stesso segno. Di conseguenza, i marchi non sono considerati identici. È solo in **circostanze eccezionali** che i segni saranno considerati identici, vale a dire quando le differenze dei colori o del contrasto di tonalità sono così **irrilevanti** che un consumatore ragionevolmente attento le noterà solo esaminando i marchi affiancati. In altre parole, per constatare l'identità le differenze di colore dei segni di cui trattasi devono essere difficilmente percettibili dal consumatore medio.

Esempi inventati di differenze **significative** che portano alla conclusione che i marchi non sono identici:

Segni anteriori	Segno contestato

[58] disponibile all'indirizzo https://www.tmdn.org/network/converging-practices).

Esempi inventati di differenze **non significative** che portano alla conclusione che i marchi sono identici:

Segni anteriori	Segno contestato

L'argomento secondo il quale l'ambito di protezione di un marchio in bianco e nero o in scala di grigi si estenderebbe a tutti i colori possibili comportando l'identità con un marchio a colori in conflitto non può essere accolto. Non si può ritenere che un marchio che non rivendica un colore specifico copra tutte le combinazioni di colori (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 39; 26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 58).

Segni anteriori	Segno contestato	N. del caso
		09/04/2014, T-623/11, EU:T:2014:199
La registrazione di un marchio che non designa alcun colore specifico non può coprire tutte le combinazioni di colori. Il colore giallo dello sfondo nel marchio contestato è una delle differenze tra i marchi (punti 39-40).		

3 Somiglianza tra i segni

3.1 Introduzione

La somiglianza dei segni dipende dal carattere distintivo (cfr. il punto 3.2 che segue) e dal carattere dominante (cfr. il punto 3.3 che segue) dei loro elementi, nonché da altri possibili fattori rilevanti. Nella comparazione dei segni, la loro somiglianza visuale, fonetica e concettuale dev'essere valutata ponderando gli elementi che coincidono e quelli differenti, nonché tenendo conto del loro carattere distintivo e del carattere dominante (cfr. il punto 3.4 che segue) nonché se e in che misura tali elementi generano l'impressione complessiva suscitata dai marchi.

3.2 Elementi distintivi dei marchi

Nella sentenza *Sabèl* (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23), la Corte di giustizia ha statuito che «[…] (Tale) valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi». Il grado di distintività dei vari elementi dei marchi compositi è pertanto un criterio importante che nell'ambito della comparazione dei marchi occorre considerare.

In sede di valutazione della somiglianza dei segni, dovrebbe essere determinato il grado di distintività dei loro elementi coincidenti e divergenti in quanto tale distintività è uno dei fattori che determinano l'importanza dei suddetti elementi in ogni segno e, di conseguenza, la loro incidenza sull'impressione generale prodotta dai segni. Una coincidenza in un elemento distintivo e/o una differenza in un elemento con poco o nessun carattere distintivo tendono ad aumentare il grado di somiglianza. La differenza in un elemento distintivo tende a ridurre il grado di somiglianza. Lo stesso vale laddove la coincidenza riscontrata riguarda un elemento con un carattere distintivo ridotto o del tutto assente.

Di conseguenza, sebbene i titolari di marchi usino comunemente elementi non distintivi o deboli come parte di un marchio per informare i consumatori su determinate caratteristiche dei prodotti o servizi di cui trattasi, può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi sull'origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi o deboli.

Pertanto, in linea di principio, dovrebbe essere esaminato il carattere distintivo di tutti gli elementi sia del marchio anteriore, **sia** del marchio contestato.

È importante distinguere tra l'analisi del carattere distintivo (i) del componente di un marchio e (ii) del marchio anteriore nel complesso. L'analisi dei componenti determina se i segni in conflitto coincidono in un componente distintivo (e quindi importante), non distintivo o debole (quindi meno importante nel confronto dei marchi). L'analisi del

marchio anteriore nel complesso determina la portata della protezione conferita a quel marchio, che è una considerazione distinta nell'ambito del rischio di confusione, indipendente dalla comparazione dei marchi (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore).

Tuttavia, se uno dei marchi è composto da un solo elemento, la decisione nella parte che si occupa della comparazione dei segni stabilirà se il carattere distintivo di tale elemento è normale o inferiore alla norma. In questo caso non si riscontra che l'elemento sia privo di carattere distintivo. Per quanto riguarda il marchio anteriore, questo equivarrebbe a una negazione del carattere distintivo (per maggiori dettagli, cfr. il punto 3.2.3.4 che segue). In quanto al segno contestato, questo indicherebbe la necessità di svolgere un nuovo esame in base agli impedimenti assoluti.

3.2.1 Che cosa si intende per elemento o componente di un segno?

La Corte di giustizia non ha definito cosa si debba considerare «componente» o «elemento» di un segno. È facile individuare elementi quando un segno è visivamente diviso in parti diverse (ad esempio elementi figurativi e verbali separati). Tuttavia, il termine «componente» va oltre tali distinzioni visive. In ultima analisi è decisiva la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento e un elemento esiste nella misura in cui il pubblico di riferimento lo percepisce. Ad esempio, il pubblico di riferimento spesso considererà i segni di una sola parola come composti da diversi elementi, in particolare quando una parte ha un significato chiaro ed evidente, mentre il resto è privo di significato o ha un significato diverso (ad esempio nel marchio EUROFIRT, «Euro» sarà ampiamente compreso come riferentesi all'Europa, mentre «Firt» è privo di significato, il che dà a questo marchio denominativo due elementi: «Euro» e «Firt»). In tali casi, gli elementi di segni composti da una sola parola potrebbero essere considerati «componenti» nella terminologia della Corte di giustizia.

Tuttavia**, le parole non dovrebbero essere divise artificiosamente**. Tale divisione è inopportuna, a meno che il pubblico di riferimento non percepisca chiaramente le componenti in questione come elementi separati. È necessaria una valutazione caso per caso per accertare se la divisione in componenti di un segno sia artificiale (ad esempio se la divisione della parola «LIMEON» per la frutta negli elementi «LIME» e «ON» sia artificiosa o meno) (cfr. anche i punti 3.4.3.2 e 3.4.5.1 che seguono).

3.2.2 Esame del carattere distintivo

3.2.2.1 Che cos'è il carattere distintivo?

La Corte di giustizia ha definito il carattere distintivo nei termini seguenti:

Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, il giudice nazionale deve valutare globalmente **i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata**

e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese (enfasi aggiunta).

(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).

È importante sottolineare che il carattere distintivo è una questione di grado e, in sede di analisi di detto carattere distintivo, si applica una scala di progressione in base alla quale un elemento di un segno può essere completamente privo di carattere distintivo, avere a tutti gli effetti un carattere distintivo (a un grado normale) o trovarsi a metà fra i due estremi.

A questo punto, va osservato che, in linea di principio, non è pratica dell'Ufficio riconoscere ai singoli elementi dei segni un carattere distintivo intrinseco superiore alla media. Qualsiasi grado di distintività più elevato (carattere distintivo accresciuto, reputazione) è collegato all'effettivo riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento, e viene infine esaminato solo in relazione al marchio anteriore (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore). Un marchio o, per analogia, i suoi componenti non avranno un carattere distintivo di grado più elevato solo per l'assenza di un nesso concettuale con i prodotti e i servizi pertinenti (16/05/2013, C-379/12 P, H / Eich, EU:C:2013:317, § 71).

Un elemento di un segno è **non distintivo** se è esclusivamente descrittivo dei prodotti e servizi stessi o delle caratteristiche di tali prodotti e servizi (ad esempio qualità, valore, finalità, provenienza ecc.) e/o se il suo uso nella prassi commerciale è comune per quei prodotti e servizi. Analogamente, un elemento di un segno che è generico (ad esempio una forma comune di un contenitore o un colore comune) sarà anch'esso privo di carattere distintivo.

Un elemento di un segno può essere **distintivo a un grado tenue (debole) se si riferisce** a caratteristiche dei prodotti e servizi (senza tuttavia essere esclusivamente descrittivo delle stesse). Se l'allusione ai prodotti e servizi è sufficientemente fantasiosa o riuscita, il solo fatto di alludere a caratteristiche dei prodotti e servizi potrebbe non incidere materialmente sul carattere distintivo, come nei seguenti. esempi:

- «Billionaire», riferito *a servizi di giochi di denaro*, è allusivo al punto da incidere sul carattere distintivo, in quanto suggerisce, per esempio, l'idea di poter diventare miliardario (in inglese «billionaire»);
- «Billy O'Naire», che in inglese suona identico a «billionaire», è un riuscito gioco di parole basato su nomi irlandesi e allude a *servizi di giochi di denaro*, ma non al punto da incidere materialmente sul carattere distintivo; verrebbe ritenuto possedere un «normale» grado di distintività.

Un elemento di un segno che non è non distintivo, né debolmente distintivo, possiede un **carattere distintivo intrinseco a un grado «normale»**. Ciò significa che l'elemento di un segno di cui trattasi è pienamente distintivo, nel senso che la sua capacità di identificare i prodotti e servizi per i quali è stato registrato come provenienti da una particolare impresa non è in alcun modo diminuita o indebolita.

Una delle argomentazioni avanzate più di frequente dai richiedenti è che il marchio anteriore o uno dei suoi elementi ha un carattere distintivo debole dato che esistono molti marchi costituiti dall'elemento in questione o che lo includono. Se tale argomentazione è supportata dal richiedente solo con riferimento alle registrazioni dei marchi, l'Ufficio ritiene che l'esistenza di diverse registrazioni di marchi non sia di per sé particolarmente decisiva, perché non riflette necessariamente la situazione del mercato. In altre parole, sulla base dei soli dati registrati, non è possibile supporre che tutti i marchi siano stati effettivamente usati.

Ne consegue che le prove presentate devono dimostrare che i consumatori sono stati esposti a un ampio uso e hanno acquisito familiarità con i marchi che includono l'elemento in questione per comprovare che tale elemento ha carattere distintivo di grado tenue (13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, § 35; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).

3.2.2.2 Il momento rilevante

Il carattere distintivo intrinseco degli elementi dovrebbe essere valutato al momento della decisione.

Stabilire il momento esatto per valutare il carattere distintivo è importante perché il grado di distintività dei marchi non è costante, ma varia a seconda della percezione da parte del pubblico. Tale percezione può mutare non solo a causa della natura dell'uso del marchio specifico, ma anche per altri fattori (tutti questi elementi possono essere considerati solo in base alle prove presentate dalle parti). Ad esempio, la percezione del pubblico può cambiare se un marchio o un suo elemento è stato usato nel frattempo in modo simile da vari operatori/commercianti nel settore di mercato di riferimento. Tale uso comune di un segno può comprometterne l'unicità e, di conseguenza, la capacità di indicare l'origine dei prodotti e servizi. In questo contesto è importante valutare attentamente se la situazione descritta esiste in tutte le zone geografiche pertinenti e in relazione a tutti i prodotti e servizi rilevanti.

Ad esempio, a causa dei cambiamenti tecnologici nel settore IT, sono sempre più numerose le domande in cui elementi come «I» (Internet), «E» (elettronico) ed «M» (mobile) vengono usati in aggiunta a una parola di senso compiuto. Nel contesto delle comunicazioni elettroniche, tali elementi sono attualmente considerati descrittivi (19/04/2004, R 758/2002-2, ITUNES, § 11), mentre in precedenza erano considerati distintivi.

3.2.2.3 Prodotti e servizi rilevanti

La valutazione del **carattere distintivo intrinseco** degli elementi viene realizzata solo per i prodotti o servizi che sono identici o simili, ossia:

- il marchio anteriore è valutato in relazione ai prodotti e servizi registrati che sono identici o simili ai prodotti e servizi contestati;
- il marchio contestato è valutato in relazione ai prodotti o servizi contestati che sono identici o simili a quelli del marchio anteriore.

3.2.2.4 Principi generali dell'esame del carattere distintivo

L'esame del carattere distintivo intrinseco viene realizzato in due fasi: nella prima, si dovrebbe stabilire se il pubblico di riferimento riconosce il contenuto semantico dell'elemento in questione; nella seconda, se il contenuto semantico percepito sia correlato o meno e/o comunemente usato nel commercio per prodotti e servizi identici o simili.

Per quanto riguarda la **prima fase**, vale a dire se il pubblico di riferimento riconosce un contenuto semantico, il carattere distintivo intrinseco degli elementi dei marchi deve essere valutato tenendo in considerazione ciascuna delle zone geografiche rilevanti e i loro diversi contesti linguistici e culturali. Pertanto, il pubblico in alcune zone del territorio di riferimento potrebbe non comprendere il contenuto descrittivo che un marchio può avere in altre zone. In questi casi, sul carattere distintivo del marchio in una zona non incide il fatto di poter essere percepito diversamente in altre zone.

Segue un esempio di un caso in cui le considerazioni linguistiche sono state fondamentali per la questione del carattere distintivo:

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
FRUTISOL	Solfrutta	27/01/2010, T-331/08, EU:T:2010:23
Prodotti e servizi: classi 29, 30 e 32 *Territorio*: UE *Valutazione degli elementi «frut» e «sol»*: «… occorre distinguere fra la percezione da parte del pubblico in quegli Stati membri, come Italia e Spagna, dove gli elementi "sol" e "frut" sono generalmente riconoscibili e possono essere intesi come allusivi rispettivamente al "sole" e alla "frutta", e la percezione da parte del pubblico in quegli Stati membri, come Ungheria, Finlandia e Lituania, dove tali elementi non hanno un equivalente così simile nelle loro lingue nazionali». Nella prima categoria di Stati membri, è probabile che i consumatori associno entrambi i marchi ai concetti di «frutta» e «sole». Di conseguenza vi sarà tra loro un certo livello di somiglianza concettuale. Negli Stati membri appartenenti alla seconda categoria, i consumatori non percepiranno alcuna somiglianza concettuale tra i segni, posto che non assoceranno alcun significato concreto ai loro elementi (punti 21-24).		

La **seconda fase** consiste nel correlare ogni significato che il pubblico percepisce negli elementi con i prodotti e i servizi identici o simili in conflitto. Se il pubblico di riferimento percepisce tale significato come descrittivo, elogiativo o allusivo (in un modo che incide materialmente sul carattere distintivo) ecc., per tali prodotti e servizi, allora il carattere distintivo ne sarà diminuito di conseguenza. Può essere necessario distinguere fra i vari prodotti e servizi in questione perché la constatazione di insussistenza del carattere distintivo o del suo carattere limitato può riguardare solo una parte di quei prodotti e servizi. Laddove a un elemento verbale non possa essere attribuito alcun significato, quest'ultimo non può essere in alcun modo descrittivo, elogiativo o allusivo e in quanto tale è considerato distintivo.

I criteri applicati per esaminare il carattere distintivo intrinseco di un elemento di un segno sono gli stessi principi pertinenti applicati nell'esame dei marchi in base agli impedimenti assoluti (cfr. le Direttive, parte B, Esame) ([59]. Tuttavia, in controversie basate su impedimenti relativi, non si tratta meramente di capire se un elemento è distintivo o meno (ossia se raggiunga la soglia di distintività minima per la registrazione), ma anche che grado di distintività occupi nella scala di progressione menzionata in precedenza. Pertanto, ad esempio, un termine che non è descrittivo ma meramente allusivo per i prodotti o servizi in questione potrebbe essere sufficientemente distintivo da superare il test degli impedimenti assoluti, ma avere ancora un carattere distintivo inferiore al normale per gli impedimenti relativi.

Il risultato dell'esame del carattere distintivo intrinseco sarà uno dei seguenti:

- L'elemento non ha **un carattere distintivo** o ha **un carattere distintivo inferiore alla norma**. Cfr. gli esempi che seguono.
- L'elemento ha un carattere distintivo normale perché non è non distintivo né debole per prodotti o servizi identici o simili.

Come osservato nel precedente punto 2.1, i marchi denominativi composti da una sola parola possono ancora contenere vari elementi, alcuni dei quali possono essere più distintivi di altri (27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23).

3.2.2.5 Esempi di elementi descrittivi

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
BYLY	BILLY'S Products	14/04/2010, T-514/08, EU:T:2010:143
P&S: classe 3 *Territorio*: UE *Valutazione dell'elemento «prodotti»:* «… il termine "prodotti" non è sufficientemente distintivo per essere preso in considerazione dai consumatori» (punto 39).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
Capital Markets	CARBON CAPITAL MARKETS	22/06/2010, T-490/08, EU:T:2010:250

59 Cfr. anche l'obiettivo 2 della prassi comune relativa all'impatto di elementi non distintivi/deboli sul rischio di confusione come stabilito nel quadro della Rete europea dei marchi, dei disegni e modelli.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
Prodotti e servizi: Classe 36 *Territorio*: UE *Valutazione di «CAPITAL MARKETS»:* «il pubblico di riferimento, composto da consumatori molto attenti, ben informati e al corrente della terminologia finanziaria inglese di base, collegherà soltanto un'importanza modesta al significato dei termini "capital" e "markets", che sono descrittivi di detti servizi e che non permettono di riconoscere l'origine commerciale dei marchi di cui trattasi» (punto 59).		

Segno anteriore	Segno contestato	n. del caso
NATURAL BRONZE		11/01/2010, R 834/2009-1
Prodotti e servizi: Classi3 e 5 *Territorio*: UE *Valutazione del marchio anteriore*: anche se i segni presentano alcune somiglianze, l'espressione «NATURAL BRONZE» è descrittiva della finalità dei prodotti (abbronzatura) in relazione ai prodotti della classe 3 (punto 31).		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
cineday_ (CINEDAY et al.)	CINETAIN	16/11/2010, R 1306/2009-4
Prodotti e servizi: Classi 38 e 41 *Territorio*: Spagna Valutazione dell'elemento «CINE»: il termine «cine» ha un significato descrittivo nel senso di «cinema (film)». Pertanto, tale elemento ha una rilevanza solo limitata nella percezione dei segni (punto 36).		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
Natural Beauty	NATURAL BEAUTY FROM WITHIN	19/11/2010, R 991/2010-2

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
Prodotti e servizi: Classi 3 e 5 *Territorio*: Germania *Valutazione dell'elemento «NATURAL BEAUTY»:* l'elemento «NATURAL BEAUTY» è un'indicazione semplice ed essenziale del tipo e della qualità dei prodotti. Il pubblico tedesco comprende il significato di queste due parole di base così come della loro combinazione (punti 31-35).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
FORCE-X	FSA K-FORCE	04/03/2015, T-558/13, EU:T:2015:135
Prodotti e servizi: Classi 9 e 12 *Territorio*: UE *Valutazione*: il termine «force», sinonimo di forza e potere, può descrivere una delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi. Inoltre, per alcuni prodotti della Classe 12, si deve considerare che il termine può anche indicare una delle loro finalità. Oltre a ciò, come risulta dalle prove addotte dal richiedente, sul mercato europeo il termine «force» viene comunemente usato nei marchi del settore del ciclismo, cosa che pertanto lo rende banale (punti 38-39).		

3.2.2.6 Esempi di elementi elogiativi

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
SEAT	MAGIC SEAT	09/09/2008, T-363/06, EU:T:2008:319
P&S: classe 12 *Territorio*: Spagna *Valutazione dell'elemento «MAGIC»:* il termine «magic» sarà percepito dal pubblico di riferimento semplicemente come un aggettivo qualificativo del termine «seat» tenuto conto della sua somiglianza con il termine spagnolo «mágico», il quale è puramente elogiativo (punto 39).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**

STAR SNACKS		11/05/2010, T-492/08, EU:T:2010:186
P&S: classi 29, 30 e 32 *Territorio*: UE *Valutazione dell'elemento «STAR»*: l'elemento verbale «STAR» è elogiativo perché costituisce meramente (insieme agli altri elementi dei segni) un riferimento all'alta qualità dei prodotti alimentari (punto 52).		

3.2.2.7 Esempi di elementi allusivi

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
	WORLDLINK	27/02/2008,T-325/04, EU:T:2008:51
P&S: classe 36 *Territorio*: UE *Valutazione dell'elemento «LINK»:* l'elemento «LiNK» del marchio anteriore non è immediatamente descrittivo, fra l'altro, di «servizi bancari relativi all'erogazione di contanti; servizi di trasferimento fondi e di pagamento; informazioni finanziarie» (Classe 36) coperti dal marchio anteriore, ma è meramente allusivo nei loro riguardi (punto 68 et seq.).		

3.2.3 Casi particolari

3.2.3.1 Elementi di uso corrente e banali

Vi sono esempi in cui i segni sono costituiti da uno o più elementi verbali distintivi e da uno o più elementi figurativi che sono percepiti dal pubblico di riferimento come di uso corrente o banali. Tali elementi figurativi sono costituiti, di frequente, da una semplice forma geometrica (ad esempio cornici, etichette) o da colori usati spesso nel settore di mercato (ad esempio rosso per gli estintori, giallo o rosso o arancione per il settore postale, a seconda dello Stato membro interessato). Per questo motivo, tali elementi di uso corrente e banali sono considerati non distintivi.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
ARCO	arco	05/10/2011, R 1929/2010-2
P&S: Classe 9 *Territorio*: UE *Valutazione di elementi figurativi*: gli elementi verbali dei due segni coincidono. Sebbene non sia trascurabile in termini di dimensioni, è probabile che l'elemento figurativo del MUE contestato venga percepito dai consumatori sostanzialmente come un semplice elemento decorativo, e non come un elemento che indica l'origine commerciale dei prodotti (punto 43). I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo e identici da quello fonetico e concettuale (punti 45-48).		

3.2.3.2 Elementi verbali identici accompagnati da elementi figurativi non distintivi

In una comparazione tra un marchio denominativo e uno figurativo che contiene un elemento verbale identico come suo unico elemento verbale, non è necessario valutare il carattere distintivo della parola se gli elementi figurativi sono sia non distintivi (colore, sfondo o carattere tipografico comune), sia non dominanti. In tali casi, è irrilevante che la parola abbia un carattere distintivo solo limitato relativamente a determinati prodotti e servizi in talune lingue, poiché quanto sopra si applica ugualmente a entrambi i marchi, mentre gli elementi figurativi sono chiaramente insufficienti a distinguere detti marchi.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
i-hotel	iHotel	13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295
P&S: servizi relativi a viaggio, alloggio e congressi nelle classi 35, 39, 41, 42, 43. Territorio: UE Valutazione: la Corte non ha esaminato la valutazione del carattere distintivo intrinseco degli elementi dei segni e ha coinciso con la Commissione di ricorso nel ritenere che i segni fossero visivamente molto simili e foneticamente e concettualmente identici (punti 83-92). La Commissione di ricorso, quindi, ha giustamente ritenuto i segni «quasi identici» (punto 93). Gli elementi di differenziazione (lo sfondo arancione e la particolare forma tipografica) sono stati considerati insignificanti.		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**

LEMON GOLD		21/11/2018, B 2 943 036
P&S: Classe 31 Territorio: Spagna Valutazione: il marchio anteriore è interamente riprodotto nel marchio contestato, nel quale è l'unico elemento verbale. Il fatto che gli elementi verbali identici siano compresi o meno dal pubblico spagnolo di riferimento è irrilevante dal momento che, date le attuali circostanze, essi sono su un piano di parità per quanto riguarda il loro carattere distintivo. Le uniche differenze tra i segni risiedono negli elementi figurativi del segno contestato, vale a dire un limone su uno sfondo nero a forma di etichetta. Tuttavia, nessuno di questi elementi è distintivo visto che i limoni sono i prodotti in questione e l'etichetta è una forma comune e banale. Di conseguenza, i segni sono foneticamente e concettualmente identici e visivamente molto simili.		

3.2.3.3 Elementi costituiti da una singola lettera, numeri ed elementi brevi

Nella sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, la Corte di giustizia ha statuito che il carattere distintivo dei marchi costituiti da una singola lettera deve essere valutato mediante un esame concreto che riguardi i prodotti e servizi in questione nonché secondo gli **stessi criteri applicabili ad altri marchi denominativi** (punti 33-39). Benché suddetta sentenza si occupi degli impedimenti assoluti, l'Ufficio ritiene che il principio stabilito dalla Corte di giustizia (in base a cui l'applicazione del criterio del carattere distintivo deve essere identica per tutti i marchi) si applichi anche a casi *inter partes* quando si tratta di stabilire il carattere distintivo di elementi costituiti da una singola lettera nei marchi.

La Corte di giustizia, pur riconoscendo che possa risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di marchi costituiti da una singola lettera rispetto ad altri marchi denominativi, ha statuito che tali circostanze non giustificano l'introduzione di criteri specifici che suppliscano o deroghino all'applicazione del criterio del carattere distintivo nel senso in cui è stato interpretato nella giurisprudenza.

Nel contesto dell'analisi del carattere distintivo degli elementi dei segni, l'Ufficio ritiene che, in base alla decisione, quando si stabilisce il carattere distintivo di una singola lettera, che è elemento di un segno, non sia corretto fondarsi su presupposti quali affermazioni a priori secondo cui i consumatori non sono abituati a percepire singole lettere come marchi oppure su argomentazioni generiche come quelle relative alla disponibilità dei segni, dato il numero limitato di lettere.

Il Tribunale ha pertanto affermato in alcuni casi che un marchio contenente una **singola lettera** o un singolo numero può invero essere intrinsecamente distintivo (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).

Nella sentenza del https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/10%2F05%2F2011/10%2F05%2F2011/number/187%2F10 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/10%2F05%2F2011/10%2F05%2F2011/number/187%2F10, il Tribunale ha rigettato l'argomentazione del richiedente secondo la quale, in generale, singole lettere sono di per sé prive di carattere distintivo e che pertanto ne verrebbe protetta solo la rappresentazione grafica (punti 38-49).

Le considerazioni di cui sopra si applicano tanto ai marchi costituiti da una singola lettera/numero rappresentati in caratteri standard (ovvero i marchi denominativi) quanto ai marchi stilizzati costituiti da una singola lettera/numero.

Inoltre, conformemente alla sentenza «α», questi elementi, a meno che la combinazione di lettere, in sé, sia descrittiva o in altro modo correlata ai prodotti e servizi (ad es. «S», «M», «XL» per i prodotti della Classe 25), non sono necessariamente limitati per quanto attiene il loro carattere distintivo. Le stesse norme si applicano ai numeri.

3.2.3.4 Dichiarazioni di rinuncia ad invocare diritti esclusivi

Prima dell'entrata in vigore il 23 marzo 2016 del regolamento modificativo (UE) 2015/2424, era possibile iscrivere nel registro una **dichiarazione di impegno a non invocare diritti esclusivi** per un elemento di un MUE privo di carattere distintivo in una lingua dell'Unione europea. Anche le registrazioni internazionali efficaci nell'Unione europea o in uno Stato membro possono includere una tale dichiarazione. Anche alcuni sistemi nazionali dei marchi riconoscono le dichiarazioni di rinuncia o lo facevano in passato. Di conseguenza è possibile depositare un'opposizione sulla base di un marchio che contiene una tale dichiarazione di rinuncia.

Durante una comparazione di segni o una valutazione globale del rischio di confusione, una dichiarazione di rinuncia non può avere l'effetto di escludere o di attribuire un'importanza limitata a un elemento di un marchio; sia il principio dell'**impressione complessiva** trasmessa dai segni sia il principio della **percezione effettiva** da parte del pubblico di riferimento prevalgono (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 46-58, 62). Di conseguenza un elemento oggetto di una rinuncia non può essere trascurato durante la comparazione di segni. In generale, se un elemento oggetto di rinuncia è in effetti non distintivo, tenerne conto non produrrà un risultato diverso (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 53 e 55). Tuttavia, se un elemento oggetto di rinuncia è non distintivo in una lingua ma distintivo in un'altra che è anch'essa rilevante ai fini della comparazione (come può accadere spesso in relazione ad anteriori MUE e registrazioni internazionali che designano l'UE contenenti una dichiarazione di rinuncia), tenere conto di tale elemento durante la comparazione può produrre un risultato diverso.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso

SOCK IT TO ME	S SOCK'M	**26/08/2019,** **R 1880/2018-2**
P&S: Classi 25 e 35. *Territorio:* UE *Valutazione:* la RI anteriore che designa l'UE è registrata per *calzini e calze* e contiene una dichiarazione di rinuncia per il termine «SOCK». Vista la sentenza del 12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:175, l'elemento oggetto di rinuncia deve essere preso in considerazione anche nella valutazione del rischio di confusione. Per la componente non anglofona del pubblico, la parola «SOCK» non ha alcun significato ed è, pertanto, distintiva per i prodotti e servizi in questione. Sussiste un rischio di confusione (punti 32, 33, 42, 56, 60-62).		

3.2.3.5 Marchi anteriori il cui carattere distintivo è messo in discussione

Se la distintività del marchio precedente è messa in discussione, l'Ufficio applica la prassi chiarita nella sentenza *F1-Live* (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314), vale a dire che nel corso di un'opposizione a una domanda di registrazione di un MUE, non può essere messa in discussione la validità dei marchi nazionali.

Di conseguenza, gli elementi che corrispondono al marchio anteriore non possono essere considerati privi di carattere distintivo nella comparazione fra i marchi, ma devono essere considerati dotati di un certo grado (basso/minimo) di carattere distintivo.

3.3 Elementi dominanti dei marchi

È prassi dell'Ufficio circoscrivere la nozione di elemento dominante all'impatto visivo degli elementi di un segno, utilizzandola cioè esclusivamente per il significato di «**visivamente rilevante**».

Per concludere a favore dell'esistenza di un elemento dominante in un segno, il segno dovrebbe possedere almeno due componenti identificabili ([60]). Si applicano di conseguenza le norme di cui al punto 3.2.1 che precede.

La decisione dovrebbe stabilire se vi sia un elemento dominante o elementi co-dominanti e identificarli.

60 Nel presente testo i termini «componente» ed «elemento» sono utilizzati in modo intercambiabile.

Anche se, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, aspetti diversi da quello visivo (come un possibile significato semantico di parte di un segno costituito da una singola parola) possono assumere rilevanza in sede di definizione della nozione dell'elemento dominante di un segno, è prassi dell'Ufficio circoscrivere la nozione di elemento dominante all'impatto visivo degli elementi di un segno, ossia utilizzarla esclusivamente per il significato di «visivamente rilevante» e lasciare qualsiasi altra considerazione per la valutazione complessiva. Di conseguenza, la prassi dell'Ufficio è che il carattere dominante di un elemento di un segno **è determinato principalmente dalla sua posizione, dalla sua grandezza, dalle sue dimensioni e/o dall'uso dei colori,** nella misura in cui tali fattori incidano sull'impatto visivo. Come ha dichiarato la Corte di giustizia:

Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso.

(23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35; confermata da 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:C:2004:233).

Il Tribunale ha inoltre statuito che:

[…] non è detto che un elemento di tenue carattere distintivo di un marchio complesso non possa risultare dominante ove, segnatamente per la sua posizione nel segno o per le sue dimensioni, sia suscettibile di imporsi alla percezione del consumatore e di restare nella sua memoria.

(13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32).

Di conseguenza, il fatto che un elemento di un marchio possa o non possa essere considerato non distintivo (o dotato di un carattere distintivo tenue) non incide sulla valutazione del carattere dominante.

Empiricamente, andrebbe considerato quanto segue:

- la valutazione del carattere dominante si applica a entrambi i segni messi a confronto;
- per concludere a favore dell'esistenza di un elemento dominante, il segno dovrebbe possedere almeno due componenti identificabili;
- i marchi denominativi non hanno elementi dominanti perché, per definizione, sono scritti in caratteri standard. La lunghezza delle parole o il numero di lettere non è una questione attinente al carattere dominante, quanto piuttosto all'impressione complessiva (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale);
- gli elementi figurativi possono essere dominanti in segni in cui sono presenti anche elementi verbali;
- è possibile accertare se un elemento è o non è visivamente rilevante nell'ambito della comparazione visiva dei segni; in caso affermativo, il risultato deve essere coerente con una valutazione del carattere dominante;

- infine, se risulta difficile decidere quale dei (almeno) due elementi sia dominante, tale difficoltà può essere un'indicazione del fatto che non vi è un elemento dominante o che nessun elemento è più dominante dell'altro (il che comprende anche i casi di co-dominanza). L'accertamento del carattere dominante implica che un elemento sia visivamente rilevante rispetto all'altra o alle altre componenti del marchio. Se ciò vale per due o più elementi, significa che sono co-dominanti. Se tale valutazione è difficile, è perché non vi è un elemento dominante o co-dominante.

Esempi di casi:

Segno	Componente dominante e motivazione	N. del caso
RPT Registro Profesional de Tenis, S.L.	RPT: «l'elemento dominante dei marchi anteriori è l'acronimo RPT, in cui la lettera "p" è predominante» (punto 33).	04/03/2009, T-168/07, EU:T:2009:51
free LA LIBERTÉ N'A PAS DE PRIX	Free: «il termine "free" domina l'impressione visiva creata dal marchio di cui fa parte, a motivo della sua dimensione nettamente maggiore di quella delle altre componenti, caratteristica combinata al fatto che è molto più facile da ricordare e pronunciare rispetto allo slogan in questione» (punto 39).	27/10/2010, T-365/09, EU:T:2010:455
RIGHT GUARD XTREME sport	**Xtreme**: «Dal punto di vista visivo va concluso che, nel marchio richiesto, il termine "XTREME" occupa una posizione centrale. Infatti, la dimensione dei suoi caratteri è maggiore di quella degli altri elementi verbali e il termine è messo in evidenza con un contorno bianco […] Le altre componenti verbali, "RIGHT GUARD" e "SPORT", sono scritte con caratteri molto più piccoli e sono spostate sulla destra e verso il bordo del segno» (punto 55).	13/04/2005, T-286/03, EU:T:2005:126

Segno	Componente dominante e motivazione	N. del caso
(by missako)	**GREEN by missako**: «Va osservato, in primo luogo, che la rappresentazione del sole occupa un posto importante nel marchio richiesto, nel senso che è posizionato al centro e copre quasi due terzi della superficie. Poi, la posizione dell'elemento verbale "green" è anch'essa importante nel marchio, in quanto tale elemento è rappresentato con lettere maiuscole nere stilizzate con un carattere grande e occupa circa un terzo della superficie. Come osservato dalla Commissione di ricorso al punto 28 della decisione impugnata, i suddetti due elementi occupano così la maggior parte del marchio richiesto e risaltano pertanto nell'impressione complessiva del marchio. Infine, per quanto riguarda l'elemento verbale "by missako", la Commissione di ricorso ha ritenuto correttamente, al punto 28 della decisione impugnata, che tali parole erano quasi illeggibili a causa della loro dimensione e che la scrittura a mano le rendeva difficili da decifrare. Ne consegue, in primo luogo, che il carattere dominante della parola "green" e della rappresentazione del sole è così ulteriormente rafforzato e, in secondo luogo, che l'elemento verbale "by missako" presenta un carattere trascurabile» (punti 37 e 39).	11/11/2009, T-162/08, EU:T:2009:432

Segno	Componente dominante e motivazione	N. del caso
	BÜRGER: Lelemento dominante del marchio richiesto è incontestabilmente l'elemento verbale raffigurato in lettere maiuscole che emerge proprio a motivo della sua posizione e della dimensione grandissima dei caratteri rispetto a tutti gli altri elementi che costituiscono l'etichetta (punto 38).	18/09/2012, T-460/11, EU:T:2012:432

3.4 Comparazione di segni

Nei prossimi punti verrà illustrata l'applicazione dei principi precedentemente illustrati rispetto alla comparazione visiva (cfr. punto 3.4.1), fonetica (cfr. punto 3.4.2) e concettuale (cfr. punti 3.4.3 e 3.4.4). In seguito, verrà mostrato l'impatto del carattere distintivo e del carattere dominante degli elementi comuni e di quelli che differiscono (cfr. il punto 3.4.5) e altri principi di cui tener conto nella comparazione dei segni (cfr. il punto 3.4.6).

Quando si effettua la comparazione tra tipi di marchi non convenzionali (ad esempio marchi sonori, di movimento o multimediali) emergono alcune particolarità emergono dovute alla particolare natura di tali marchi. Nel tentativo di far convergere le prassi in materia di marchi, la rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ha pubblicato il 14 aprile 2021 una Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11) ([61]). La parte C di tale comunicazione tratta il tema dell'«Esame degli impedimenti relativi alla registrazione e/o dei motivi di nullità» ed è di particolare rilevanza per la prassi concernente gli impedimenti relativi (pagine 43-65, PC 11). Tali particolarità sono affrontate nelle sezioni pertinenti delle Direttive sulla comparazione visiva (punto 3.4.1), fonetica (punto 3.4.2) e concettuale (punto 3.4.4).

3.4.1 Comparazione visiva

Nell'ambito della comparazione visiva è importante osservare, in primo luogo, che il pubblico percepisce gli elementi verbali di un marchio in modo diverso dagli altri elementi. Gli elementi verbali possono essere letti o associati a una sequenza di lettere. Gli altri elementi vengono valutati solamente rispetto alle loro caratteristiche

61 Disponibile all'indirizzo https://www.tmdn.org/network/converging-practices.

grafiche o figurative. Di seguito, verranno illustrati i principi della comparazione visiva in base al tipo di marchi di cui trattasi.

3.4.1.1 Marchi denominativi a confronto con marchi denominativi

Un marchio denominativo è un marchio costituito esclusivamente da parole o lettere, numeri, altri caratteri tipografici standard o una loro combinazione, rappresentati in un sistema di scrittura e una veste grafica standard, senza alcuna caratteristica grafica o colore (articolo 3, paragrafo 3, lettera a), REMUE).

La protezione di un marchio denominativo riguarda la parola in sé. Pertanto è irrilevante, ai fini del confronto dei marchi denominativi, se uno di loro è scritto in lettere minuscole e l'altro in lettere maiuscole.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso (grado di somiglianza)
BABIDU	babilu	31/01/2013, T-66/11, EU:T:2013:48, § 57, 58 (elevato)
FRUTISOL	Solfrutta	27/01/2010, T-331/08, EU:T:2010:23, § 16, 17 e 24 (basso)
metabiarex	METABIOMAX	11/06/2014, T-281/13, EU:T:2014:440,§ 41, 52 - 54 (basso)

Tuttavia, se un marchio denominativo combina maiuscole e minuscole discostandosi dalla consueta forma tipografica («uso irregolare delle lettere maiuscole»), si deve tenere conto di questo particolare. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, REMUE, la riproduzione del marchio definisce l'oggetto della registrazione. La percezione del pubblico di riferimento, che non mancherà di notare l'uso irregolare delle lettere maiuscole, inoltre, non può essere ignorata.

L'uso irregolare delle lettere maiuscole può incidere sul modo in cui il pubblico percepisce il segno e, di conseguenza, sulla valutazione della somiglianza. L'incidenza dell'uso irregolare delle lettere maiuscole sul confronto dei segni è valutato caso per caso. Ad esempio, può cambiare il significato dell'elemento verbale nella lingua in questione e quindi influenzare il modo in cui viene percepito il segno.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
AIDAmia	Damia	31/03/2016, R 3290/2014-4

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
Prodotti e servizi:Classi 12, 18, 25, 29, 30, 32, 35 *Territorio*:UE *Valutazione:* per la sua particolare ortografia, il segno anteriore sarà diviso dal consumatore nelle parole «aida» e «mia». Il consumatore percepirà innanzitutto l'elemento «AIDA» del marchio anteriore, che non ha un equivalente sonoro o visivo nel segno contestato (punti 36, 38, 45).		

Pertanto, l'uso irregolare delle lettere maiuscole può giustificare la scomposizione di un'unica parola in più elementi, cosa che può determinare una sovrapposizione rilevante con il marchio in conflitto (cfr. i punti 3.4.3.2 e 3.4.5.1 che seguono).

Per i marchi denominativi, la comparazione visiva è basata su un'analisi del numero e della sequenza di lettere/caratteri, sulla posizione delle lettere/dei caratteri coincidenti, sul numero di parole e sulla struttura dei segni (ad esempio se gli elementi verbali siano separati o divisi da trattino).

Tuttavia il consumatore medio, di norma, percepisce un segno come un tutt'uno e non procede a un'analisi dei suoi vari dettagli. Pertanto piccole differenze nelle (quantità di) lettere sono spesso insufficienti per escludere una constatazione di somiglianza visiva, in particolare quando i segni presentano una struttura comune.

Nei casi che seguono i marchi sono stati considerati visivamente simili.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso (grado di somiglianza)
MEDINETTE	MESILETTE	13/06/2012, T-342/10, EU:T:2012:290 (medio)
FORTIS	FORIS	17/03/2003, R 49/2002-4 (elevato)
ARTEX	ALREX	17/11/2005, T-154/03, EU:T:2005:401 (molto elevato)
MARILA	MARILAN	27/01/2011, R 799/2010-1 (elevato)
EPILEX	E-PLEX	24/05/2011, T-161/10 EU:T:2011:244 (medio)
CHALOU	CHABOU	16/11/2011, T-323/10 EU:T:2011:678 (elevato)

I seguenti marchi denominativi sono visivamente dissimili.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
CAPOL	ARCOL	25/03/2009, T-402/07, EU:T:2009:85; 04/03/2010, C-193/09 P, EU:C:2010:121
La Commissione di ricorso ha ritenuto che questi marchi, sebbene condividessero la lettera «a» e la terminazione «ol», fossero «nettamente diversi» sul piano visivo. Il Tribunale ha condiviso tale valutazione e ha statuito che **lo stesso numero di lettere in due marchi non ha, in quanto tale, particolare significato per il pubblico interessato**, anche se si tratta di un pubblico specializzato. Dato che l'alfabeto è composto da un numero limitato di lettere le quali, peraltro, non tutte sono utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che più parole si compongano dello stesso numero di lettere e ne condividano anche alcune, senza poter per questo essere qualificate simili sul piano visivo. Inoltre il pubblico, in generale, non è cosciente del numero esatto di lettere che compongono un marchio denominativo e, di conseguenza, non si renderà conto, nella maggior parte dei casi, del fatto che due marchi in conflitto sono composti da uno stesso numero di lettere (punti 81-82). Il Tribunale ha statuito che **ciò che rileva nella valutazione della somiglianza visiva di due marchi denominativi è, piuttosto, la presenza, in ciascuno di essi, di più lettere nello stesso ordine** (punto 83). La terminazione «ol» dei marchi in conflitto costituiva un elemento comune a tali marchi ma compare alla fine ed è preceduto da gruppi di lettere totalmente differenti (rispettivamente, i gruppi di lettere «arc» e «cap»), perciò la Commissione di ricorso ha giustamente concluso che tale elemento comune non rende i marchi visivamente simili (punto 83). La Corte di giustizia ha confermato questa valutazione da un punto di vista visivo (punto 74).		

3.4.1.2 Marchi denominativi a confronto con marchi figurativi contenenti elementi verbali

Quando sono comparati dal punto di vista visivo marchi figurativi contenenti elementi verbali e marchi denominativi, è importante verificare se i segni condividono un notevole numero di lettere nella medesima posizione e se l'elemento verbale nel segno figurativo è altamente stilizzato. Può essere rilevata somiglianza nonostante le lettere siano rappresentate graficamente con caratteri diversi, in corsivo o grassetto, con lettere maiuscole o minuscole o a colori.

In linea di principio, quando le stesse lettere sono riprodotte nella stessa sequenza, qualsiasi variazione nella stilizzazione deve essere notevole perché si possa rilevare dissomiglianza visiva.

I marchi che seguono sono stati considerati visivamente **simili** perché non vi era una notevole variazione nella stilizzazione degli elementi verbali dei marchi figurativi e l'elemento verbale era facilmente riconoscibile e leggibile:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso (grado di somiglianza)
VITAFIT		25/10/2012, T-552/10, EU:T:2012:576 (medio)
COTO DE IMAZ		04/02/2010, R 409/2009-1 (elevato)
vendus sales & communication group		15/07/2010, R 994/2009-4 (elevato)

Tuttavia, se la parola del marchio figurativo è altamente stilizzata, i marchi devono essere considerati visivamente **dissimili**, come negli esempi seguenti:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
NEFF		20/09/2010, R 1242/2009-2
	NODUS	27/07/2007, R 1108/2006-4

La protezione che deriva dalla registrazione di un marchio denominativo riguarda la parola menzionata nella domanda di registrazione e non eventuali elementi grafici o stilistici particolari che il marchio potrebbe adottare in futuro. Di conseguenza, la tesi secondo cui un marchio denominativo può essere usato con una stilizzazione simile a quella del marchio figurativo in conflitto, per cui i segni sarebbero più simili, non può prosperare (cfr., a questo proposito, 20/04/2005, T-211/03, Faber (fig.) / NABER, EU:T:2005:135, § 37 e 38; 13/02/2007, T-353/04, Curon, UE:T:2007:47, § 74).

3.4.1.3 Marchi figurativi con elementi verbali a confronto con marchi figurativi con elementi verbali

Nella comparazione di segni in termini dei loro **elementi verbali,** l'Ufficio ritiene che i segni siano simili se condividono un notevole numero di lettere nella medesima posizione e non sono altamente stilizzati o sono stilizzati nello stesso modo o in un modo simile. Può essere rilevata somiglianza nonostante le lettere siano rappresentate

graficamente con caratteri diversi, in corsivo o grassetto, con lettere maiuscole o minuscole o a colori (18/06/2009, T-418/07, LiBRO, EU:T:2009:208; 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663; 29/11/2012, C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, EU:C:2012:765, ricorso respinto). Negli esempi che seguono, i marchi sono stati considerati visivamente **simili** perché condividevano le stesse parole o sequenze di lettere e il carattere tipografico è stato considerato non altamente stilizzato:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso (grado di somiglianza)
LIBERO	LiBRO	03/09/2007, R 1454/2005-4 confermato da 18/06/2009, T-418/07, EU:T:2009:208 (medio)
CAPRI	100 % Capri	19/04/2016, T-198/14, EU:T:2016:222 (elevato); confermata da 10/11/2016, C-351/16 P, EU:C:2016:866
Sunparks Holiday Parks	Sun Park Holidays	16/01/2014, T-383/12, EU:T:2014:12 (elevato)

Negli esempi che seguono, tuttavia, i marchi sono stati considerati visivamente **dissimili** nonostante condividessero talune parole e/o lettere e/o elementi figurativi perché le lettere condivise erano altamente stilizzate e/o collocate in modo differente e/o vi erano elementi figurativi aggiuntivi.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
CAPITAL MARKETS	CM	11/05/2005, T-390/03, EU:T:2005:170
BAUHAUS	BAU HOW	23/01/2008, T-106/06, EU:T:2008:14

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
IP		05/03/2009, R 1109/2008-1
Anibal	HANNIBAL LAGUNA C O U T U R E	02/08/2010, R 111/2010-4

Nella comparazione visiva di segni figurativi con elementi verbali è ancora possibile riscontrare una somiglianza visiva quando gli elementi figurativi sono diversi (vale a dire né coincidono né hanno gli stessi contorni o contorni simili) e gli elementi verbali sono diversi. Sarà riconosciuta somiglianza quando la stilizzazione globale, la struttura e la combinazione dei colori rendono i segni visivamente simili nel complesso.

L'esempio che segue illustra come struttura, stilizzazione e combinazione di colori rendano i segni visivamente simili.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso (grado di somiglianza)
PAUL & SHARK yachting	SPAIN & SHARK Tiburón	29/09/2008, B 1 220 724 (elevato)
RELEQUICK	MASTERELE	26/03/2018, R 1563/2017-2 (elevato)

3.4.1.4 Marchi puramente figurativi a confronto con marchi puramente figurativi

Nella comparazione di segni in conflitto in termini dei loro **elementi puramente figurativi**, l'Ufficio considera questi ultimi come immagini. Se coincidono in un elemento, riconoscibile separatamente, o se hanno lo stesso contorno o un contorno simile, è probabile che sarà rilevata una certa somiglianza visiva.

I segni puramente figurativi che seguono sono stati considerati visivamente **simili**.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso (grado di somiglianza)
		15/03/2012, T-379/08, EU:T:2012:125 (medio)
		11/03/2009, B 1 157 769 (medio)

I seguenti segni puramente figurativi sono stati considerati visivamente **dissimili**.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		11/10/2010, B 1 572 059

3.4.1.5 Marchi figurativi con elementi verbali a confronto con marchi puramente figurativi

Una coincidenza in un elemento figurativo che è visivamente percepito in modo identico o simile può condurre a una somiglianza visiva.

Gli esempi che seguono rappresentano casi in cui vi sono somiglianze visive a causa della coincidenza di elementi figurativi.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso (grado di somiglianza)
		14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, EU:T:2006:397 11/06/2009, T-67/08,
(i) (ii)		17/11/2010, R 144/2010-2 (basso)

Nell'esempio che segue, gli elementi figurativi erano diversi e i segni sono stati considerati visivamente **dissimili**.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		30/05/2002, B 134 900 I marchi sono stati considerati visivamente dissimili

3.4.1.6 Marchio figurativo in bianco e nero contro marchio figurativo a colori

L'argomento secondo il quale l'ambito di protezione di un marchio in bianco e nero o in scala di grigi si estenderebbe a tutti i possibili colori, determinando un maggior grado di somiglianza visiva con un marchio a colori in conflitto, non può essere accolto. Non si

può ritenere che un marchio che non rivendica un colore specifico copra tutte le combinazioni di colori (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 39; 26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 58).

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		09/04/2014, T-623/11, EU:T:2014:199
La registrazione di un marchio che non designa alcun colore specifico non può coprire tutte le combinazioni di colori. Il colore giallo dello sfondo nel marchio contestato rappresenta una delle differenze tra i marchi (punti 39-40).		

3.4.1.7 Segni costituiti da una singola lettera

In caso di segni in conflitto consistenti nella stessa singola lettera, la comparazione visiva assume un'importanza decisiva.

Il fatto che i segni comprendano la stessa singola lettera può portare all'accertamento di una loro somiglianza visiva, in base alla particolare maniera in cui le lettere sono rappresentate.

Negli esempi che seguono i segni sono stati ritenuti visivamente simili **a un grado elevato o medio**.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		13/07/2004, T-115/02, EU:T:2004:234

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
Prodotti e servizi: Classi9, 16, 25, 35, 41 *Territorio*: UE *Valutazione*: per quanto riguarda la somiglianza visiva dei segni in conflitto, la Commissione di ricorso ha giustamente valutato che i marchi in esame presentano entrambi come elemento dominante la lettera «a» minuscola, di colore bianco su sfondo nero e stampata in un carattere semplice. Tale elemento dominante si impone subito all'attenzione e viene ricordato. Al contrario, le differenze grafiche tra i marchi in esame – e cioè la forma dello sfondo (ovale per il marchio richiesto e quadrata per il marchio anteriore), la posizione della lettera su tale sfondo (al centro per il marchio richiesto e nell'angolo inferiore destro per il marchio anteriore), lo spessore del tratto utilizzato per rappresentare tale lettera (il marchio richiesto mostra un tratto leggermente più largo di quello del marchio anteriore) e i dettagli di calligrafia delle lettere dei rispettivi marchi – sono di secondaria importanza e non costituiscono elementi che resteranno nella memoria del pubblico di riferimento come caratteristiche effettive discriminanti. Di conseguenza i segni in conflitto sono, dal punto di vista visivo, molto simili.		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
A		20/05/2011, R 1508/2010 2
Prodotti e servizi: Classi9, 18, 24, 25, 28 *Territorio*: Germania *Valutazione*: la Commissione di ricorso ha dichiarato i segni visivamente simili a un grado medio.		

Nei casi che seguono, i segni sono stati considerati avere un **grado tenue** di somiglianza visiva (ciò è risultato, in base al caso specifico, in un rischio di confusione o nell'assenza di rischio di confusione).

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		14/03/2017, T-276/15, EU:T:2017:163

Prodotti e servizi:Classe25

Territorio:UE

Valutazione:anche se entrambi possono essere percepiti come segni che rappresentano la lettera «e», gli stessi differiscono a livello visivo per il colore, il carattere tipografico e l'impressione generale che suscitano (punto 25).

Esito del caso: rischio di confusione nel caso dei prodotti e servizi identici (questa parte della decisione della Commissione di ricorso non era stata impugnata dinanzi al Tribunale). Nessun rischio di confusione nel caso dei prodotti e servizi simili e non simili (tra cui energia elettrica generata da quella eolica, impianti per la produzione di energia rinnovabile, affitto di strutture per la generazione di energia eolica) per i quali il pubblico di riferimento ha un alto grado di attenzione.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
A		22/09/2011, T-174/10, EU:T:2011:519 respinto 10/10/2012, C-611/11 P, EU:C:2012:626

Prodotti e servizi: Classi18, 25

Territorio: Germania

Valutazione: sulla base della grafica particolare del marchio contestato, il Tribunale ha riscontrato soltanto un basso grado di somiglianza visiva e concettuale (punto 31). Una comparazione fonetica non è stata possibile, poiché si è ritenuto che, vista la grafica particolare, il pubblico molto probabilmente non avrebbe pronunciato il marchio contestato (punto 32). Si osservi che l'esito di questo caso è stato di assenza di rischio di confusione, benché il Tribunale abbia riscontrato una bassa somiglianza visiva tra i segni.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
F		12/06/2007, R 1418/2006-2

Prodotti e servizi:Classe25

Territorio: UE

Valutazione: sul piano visivo, il marchio anteriore è una «F» maiuscola scritta in carattere tipografico standard, mentre il marchio contestato è una lettera «F» stilizzata, in cui la linea orizzontale è abbellita da un disegno distintivo che equivale a una differenza visiva rilevante. L'esito di questo caso è stato di nessun rischio di confusione.

Infine, negli esempi sottostanti i segni sono stati considerati **visivamente dissimili** per via delle diverse stilizzazioni o elementi grafici dei segni di una sola lettera. Gli esiti finali di questi casi sono di assenza di rischio di confusione.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		12/12/2007, R 1655/2006-4
Prodotti e servizi:Classe25 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: benché i marchi condividano la presenza della lettera «m», non possono essere considerati visivamente simili, poiché l'impressione visiva complessiva che ciascun marchio produce sul pubblico di riferimento è chiaramente distinta. Il MUE richiesto ha una grafica complessa che include una «m» minuscola nera, nonché altri elementi figurativi significativi, cioè una linea nera curva in grassetto posta sopra a un cerchio sullo sfondo in cui la lettera «m» è pressoché inclusa. Questi elementi aggiuntivi rivestono particolare importanza perché la grande linea nera fa eco alla forma del cerchio sullo sfondo e alla tonalità scura della lettera «m», posta in primo piano rispetto allo sfondo. Nel marchio anteriore, la lettera «m» si presenta con un carattere dotato di contorno con una caratteristica inclinazione verso destra e un'altezza non uniforme, così che la dimensione della lettera a destra sia inferiore. Di conseguenza, queste dissomiglianze tra i segni sono sufficienti per affermare che essi non danno al consumatore la stessa impressione visiva (punto 18).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
		04/10/2010, R 576/2010-2; confermata da 24/01/2012, T-593/10, EU:T:2012:25
Prodotti e servizi: Classi 25, 41, 43 *Territorio*: Germania *Valutazione*: a causa dei diversi colori, dell'elemento figurativo e della stilizzazione, i marchi sono stati considerati visivamente dissimili. Da un punto di vista visivo, il marchio anteriore può essere percepito come un boomerang, accompagnato dalla lettera «B», che è la prima lettera di «boomerang».		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso

		26/03/2021, R 551/2018-G
Prodotti e servizi: Classe 36 *Territorio*: Francia *Valutazione*: i segni presentano colori diversi, le barre di sinistra hanno dimensioni diverse e punti di terminazione diversi, e il segno contestato contiene un triangolo sovrapposto alla barra di destra che non possiede un equivalente nel segno anteriore. Anche assumendo che i segni siano percepiti come la rappresentazione stilizzata della lettera «A» maiuscola, essi sono visivamente dissimili per via delle differenti stilizzazioni grafiche peculiari (punti 54-56).		

Le considerazioni di cui sopra si applicano anche ai segni costituiti da singoli numeri.

Nel caso di segni composti da «una lettera/una cifra» e scritti in lettere, essi non sono considerati equivalenti a un segno quando è presente un solo elemento (ad esempio, «ONE» non è uguale a «1» o «EM» a «M»). Pertanto gli argomenti summenzionati non sono direttamente applicabili a tali casi.

3.4.1.8 Marchi di movimento

I principi elencati di seguito sono stati concordati nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

Un marchio di movimento è costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione (e/o di colore) dell'elemento verbale e/o figurativo del marchio o si estende a esso.

Nel confronto visivo tra due marchi di movimento, occorre considerare la coincidenza o la somiglianza tra gli elementi dei segni (gli elementi verbali e/o figurativi, e il movimento o la trasformazione di tali elementi).

I marchi di movimento possono anche essere confrontati visivamente con altri tipi di marchi, ad eccezione dei marchi sonori.

Gli elementi verbali e/o figurativi possono apparire solo per un certo periodo di tempo nella rappresentazione del marchio e poi scomparire o essere trasformati in un altro elemento. Gli elementi che portano alla somiglianza tra i segni devono apparire per un periodo di tempo sufficiente da consentire ai consumatori di percepire/riconoscere tali elementi.

Elementi verbali

Un marchio di movimento contenente un **elemento verbale** distintivo può essere visivamente simile a un altro marchio di movimento che contiene lo stesso elemento verbale distintivo o un elemento verbale distintivo simile. Un elemento verbale distintivo in un marchio di movimento può avere un maggiore impatto sul consumatore rispetto ad altri elementi visivi (ad esempio elementi figurativi, movimento o transizioni), sebbene il confronto debba considerare i segni nel loro complesso.

Segno anteriore (marchio di movimento)	Segno contestato (marchio di movimento)	N° del caso
GERIVAN Link	GERIVAN Link	Esempio inventato (CP11)
P&S: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* i marchi di movimento coincidono nell'elemento verbale distintivo «Gerivan», chiaramente riconoscibile in entrambi i marchi. I segni sono visivamente simili.		

Quando due marchi di tipo diverso (ad esempio, marchi denominativi, figurativi, di forma, multimediali) coincidono in elementi verbali distintivi identici o simili, in linea di principio i segni saranno considerati visivamente simili, anche se potrebbe essere incluso un suono (ad esempio, in un marchio multimediale).

Segno anteriore (marchio di movimento)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
GE Link	GE Link	Esempio inventato (CP11)
P&S: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* il marchio di movimento anteriore e il marchio multimediale contestato contengono un elemento visivo che consiste nell'elemento verbale «Gerivan» secondo questa sequenza: GE-RI-VAN Gerivan e colori identici. Anche se la velocità con cui le lettere appaiono è diversa, i segni sono visivamente simili.		

Elementi figurativi

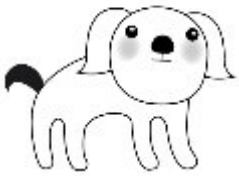
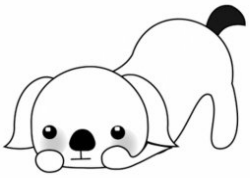
La coincidenza o la somiglianza in un **elemento figurativo** distintivo può anche portare alla constatazione di una certa somiglianza visiva tra i segni. Questo sarà il caso soprattutto se l'elemento figurativo coincidente o simile è riconoscibile separatamente o ha lo stesso contorno o un contorno simile.

In tal caso è probabile che si possa riscontrare una somiglianza, in particolare quando, a causa delle sue dimensioni o della sua posizione all'interno del marchio e/o del colore, i consumatori percepiranno l'elemento figurativo in misura sufficiente, considerando, in particolare, che si muove/trasforma.

Segno anteriore (marchio di movimento)	**Segno contestato (marchio di movimento)**	**N° del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
P&S: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* entrambi i marchi contengono lo stesso elemento figurativo con un movimento simile. Pertanto, anche se il marchio di movimento contestato contiene un elemento verbale distintivo, i marchi sono visivamente simili.		

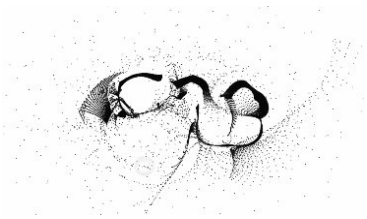
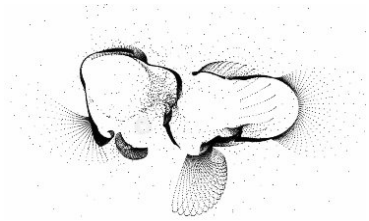
La coincidenza nello stesso elemento figurativo distintivo in movimento e in altri tipi di marchi (ad esempio figurativi, di forma, multimediali) può portare a concludere che vi sia una somiglianza visiva tra i segni, a seconda che il marchio contenga o meno altri elementi per distogliere l'attenzione dall'elemento figurativo distintivo.

Segno anteriore (marchio figurativo)	**Segno contestato (marchio di movimento)**	**N° del caso**

	 Link	Esempio inventato (CP11)
P&S: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* i segni condividono lo stesso personaggio animato di un cane. Pertanto, essi sono visivamente simili anche se il marchio contestato contiene movimento.		

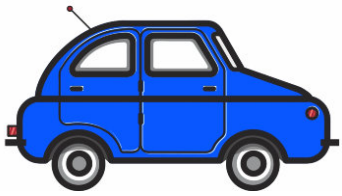
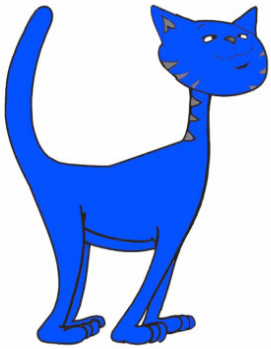
Movimento o trasformazione di elementi

Un particolare **movimento notevole e distintivo** potrebbe essere sufficiente a rendere i marchi di movimento in qualche misura visivamente simili anche quando presentano altri elementi di differenziazione, come ad esempio elementi verbali.

Segno anteriore (marchio di movimento)	**Segno contestato (marchio di movimento)**	**N° del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
P&S: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* sebbene gli elementi verbali siano diversi in ciascun marchio, i marchi sono simili sotto il profilo visivo, dato il movimento di forte impatto coincidente con l'impressione grafica simile data dal gruppo di pixel.		

Oltre che nel movimento di elementi, i marchi di movimento possono consistere in qualsiasi altra **trasformazione di elementi**, come una variazione dei colori o una trasformazione di un elemento in un altro. Occorre tenere conto di tali variazioni nella valutazione della somiglianza visiva fra i marchi.

La mera coincidenza nel cambiamento di posizione o nel cambiamento di colori di per sé ha solitamente un impatto minore sull'esito del confronto dei marchi e non comporta, in linea di principio, una constatazione di somiglianza visiva.

Segno anteriore (marchio di movimento)	**Segno contestato (marchio di movimento)**	**N° del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
P&S: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* la sequenza coincidente di una variazione di colori non ha un impatto superiore a quello dei diversi elementi figurativi presenti nei marchi. Pertanto, i marchi sono visivamente dissimili.		

3.4.1.9 Marchi multimediali

I principi elencati di seguito sono stati concordati nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

I marchi multimediali sono costituiti o si estendono a comprendere la combinazione di elementi visivi (elementi verbali rappresentati graficamente, elementi figurativi e movimento o trasformazione degli elementi verbali e/o figurativi) ed elementi sonori (elementi verbali cantati o pronunciati, elementi musicali, suoni reali e altri suoni).

L'interazione tra gli elementi visivi e sonori e il possibile impatto che uno ha sull'altro può influenzare il confronto tra i segni.

I marchi multimediali possono sempre essere confrontati visivamente ad altri marchi multimediali. Si applicano di norma i principi per il confronto visivo dei marchi di movimento. Analogamente, i marchi multimediali possono essere confrontati visivamente ad altri tipi di marchi, fatta eccezione per i marchi sonori.

Elementi verbali raffigurati graficamente

In linea di principio, vi è un determinato grado di somiglianza visiva tra due marchi multimediali o tra un marchio multimediale e un tipo diverso di marchio (ad esempio denominativo, figurativo, di forma, olografico) laddove essi condividono elementi verbali distintivi rappresentati graficamente identici o simili (statici o in movimento).

Segno anteriore (marchio denominativo)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
BANANA	Link	Esempio inventato (CP11)
P & S: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: il marchio denominativo anteriore contiene solo l'elemento verbale distintivo «BANANA», mentre il marchio multimediale contestato è costituito da un video che mostra l'elemento verbale «banana» in movimento e da un suono. La coincidenza dell'elemento verbale distintivo «banana» porta a constatare una somiglianza visiva.		

Segno anteriore (marchio figurativo)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
	Link	21/09/2020, B 3 071 595
P&S: Classi 9, 28,41 *Territorio*: Regno Unito *Valutazione*: il marchio figurativo anteriore coincide con il marchio multimediale contestato negli elementi distintivi «THUNDER BALL», chiaramente riconoscibili in entrambi i segni. Gli elementi figurativi aggiuntivi, compresa la stilizzazione degli elementi verbali, hanno un impatto visivo ridotto. I segni sono visivamente simili, almeno in modo tenue.		

Elementi figurativi

In linea di principio, vi è un determinato grado di somiglianza visiva tra due marchi multimediali o tra un marchio multimediale e un tipo diverso di marchio (ad esempio figurativo, di forma, olografico) quando questi condividono elementi figurativi distintivi uguali o simili (statici o in movimento).

Segno anteriore (marchio multimediale)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
Link	Link	Esempio inventato (CP11)
P & S: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi multimediali contengono un'identica rappresentazione del viso di una mucca con bocca aperta. Sebbene presentino elementi verbali diversi (raffigurati graficamente), essi sono visivamente simili.		

3.4.2 Comparazione fonetica

Quando l'opposizione è basata su segni anteriori che godono di protezione in diversi Stati membri dell'UE, in linea di principio si deve tenere conto di tutte le diverse pronunce dei segni da parte del pubblico di riferimento in tutte le lingue ufficiali di quegli Stati membri. Gli accenti locali non sono presi in considerazione. Ciononostante, come già menzionato, quando il marchio anteriore è una registrazione di MUE, l'analisi deve essere estesa, in linea di principio, all'**intera** UE. Tuttavia, se sussiste un rischio di confusione per almeno una parte dell'UE **e** sia giustificabile per motivi di economia procedurale (ad esempio per evitare di esaminare pronunce o significati particolari di marchi in diverse lingue), non occorre che l'analisi dell'Ufficio si estenda all'intera UE, ma può invece incentrarsi solo su **una parte o su parti**in cui sussiste il rischio di confusione.

L'impressione fonetica complessiva suscitata da un segno è particolarmente influenzata dal numero e dalla sequenza delle sillabe che lo compongono. Il ritmo e la cadenza abituali dei segni svolgono un ruolo importante nella percezione fonetica dei segni. Il *Collins English Dictionary* definisce la parola «*rhythm*» (ritmo) come «*the arrangement of words into a more or less regular sequence of stressed and unstressed or long and short syllables*» (disposizione delle parole in una sequenza più o meno regolare di sillabe accentate e non accentate o lunghe e corte). «*Intonation*» (cadenza) è definita come «*the sound pattern of phrases and sentences produced by pitch*

variation in the voice» (modulazione del suono di frasi e proposizioni prodotta variando il tono della voce).

Pertanto gli elementi chiave per determinare l'impressione fonetica complessiva di un marchio sono le sillabe e la loro particolare sequenza e accentazione. La valutazione delle sillabe comuni è particolarmente importante quando si mettono a confronto i marchi sotto il profilo fonetico, dato che un'impressione fonetica complessiva sarà determinata per lo più da quelle sillabe comuni e dalla loro combinazione identica o simile.

Quelli che seguono sono esempi di marchi foneticamente **dissimili**:

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Territorio di riferimento**	**Caso**
CLENOSAN	ALEOSAN	ES	28/03/2011, R 1669/2010-2
GULAS	MARGULIÑAS	ES	12/04/2011, R 1462/2010-2

Quelli che seguono sono esempi di marchi foneticamente simili/identici.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Territorio di riferimento**	**Caso (grado di somiglianza)**
CAMEA	BALEA	UE	14/01/2015, T-195/13, EU:T:2015:6 (basso)

Segno anteriore	Segno contestato	Territorio di riferimento	Caso (grado di somiglianza)
4 EVER	FOREVER	PT: la parte del pubblico di riferimento che ha una qualche conoscenza della lingua inglese, leggerà e pronuncerà il marchio anteriore come il marchio richiesto poiché quest'ultimo usa il termine inglese «forever» (punto 70). I marchi in questione condividono la stessa terminazione «ever»; la Commissione di ricorso non ha sbagliato nel constatare che tali marchi erano foneticamente simili a un grado medio per la parte del pubblico di riferimento che non conosceva la lingua inglese (punto 72).	16/01/2014, T-528/11, EU:T:2014:10 (identità/media)
FEMARA	Femagro	UE	12/02/2010, R 722/2008-4 (superiore alla media)
4US	for US	BX	16/09/2010, R 166/2010-1 (identità)
HELI-COIL	HCOIL	DE	09/06/2010, R 1071/2009-1 (basso)

3.4.2.1 Segni ed elementi in segni che devono essere valutati

Quando entrambi i marchi possono essere pronunciati o hanno un suono, l'Ufficio effettua una comparazione fonetica. Di conseguenza, un marchio figurativo privo di

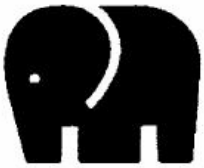
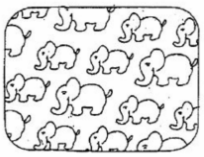
elementi verbali non può, per definizione, essere pronunciato. Al massimo, il suo contenuto visivo o concettuale può essere descritto oralmente. In altre parole, i marchi puramente figurativi (ossia quelli che non contengono alcun elemento verbale) non sono soggetti a una valutazione fonetica. Il «significato» che l'immagine evoca o la sua «descrizione» saranno valutati visivamente e concettualmente.

A questo proposito, l'Ufficio segue la giurisprudenza stabilita dalle sentenze del 07/02/2012, T-424/10, Éléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 46; 08/10/2014, T-342/12, Star, EU:T:2014:858, § 48; 30/09/2015, T-364/13, KAJMAN / Device of a crocodile et al., EU:T:2015:738, § 46; 25/11/2015, T-320/14, Device of two wavy black lines (fig.) / Device of wavy black link (fig.), EU:T:2015:882, § 45-46. La posizione contraria assunta dal Tribunale nella sentenza del 07/05/2015, T-599/13, GELENKGOLD / FORM EINES TIGERS et al., EU:T:2015:262, § 65 non può essere considerata una tendenza prevalente, fino a quando non perviene un chiarimento dalla Corte di giustizia.

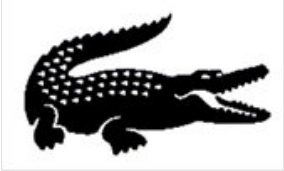
L'Ufficio non effettua una comparazione fonetica indiretta, basata sulla descrizione o un significato attribuito all'immagine dal pubblico. Dato che nella maggior parte dei casi è difficile definire quale descrizione il pubblico attribuirà a un elemento figurativo e che la comparazione basata su tale descrizione condurrebbe a un risultato soggettivo e arbitrario. Inoltre, se la comparazione fonetica si basa su una descrizione di un elemento figurativo o sul suo significato, essa ripeterà rispettivamente soltanto l'esito della comparazione visiva o concettuale, laddove questi elementi sono già stati valutati.

Quelli che seguono sono esempi in cui non ha potuto essere effettuata una comparazione fonetica perché i marchi sono puramente figurativi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		25/11/2015, T-320/14, EU:T:2015:882
		08/10/2014, T-342/12, EU:T:2014:858

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		07/02/2012, T-424/10, EU:T:2012:58

Inoltre, quando uno dei segni contiene elementi che possono essere letti e l'altro contiene solo elementi figurativi, i due segni non possono essere sottoposti a comparazione fonetica diretta come nei seguenti esempi.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		30/09/2015, T-364/13, EU:T:2015:738

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
	(KUNGFU)	17/11/2010, R 144/2010-2

Con riguardo alla pronuncia di elementi figurativi che rievocano una lettera, va osservato che il pubblico di riferimento tenderà a leggere questi elementi figurativi solo quando sono collegati o fanno parte di una parola che gli è nota, come negli esempi seguenti:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
OLI SONE		16/04/2010, B 1 269 549
ROCK		13/10/2009, T-146/08, EU:T:2009:398

Nel caso che segue, tuttavia, l'elemento figurativo non verrà riconosciuto e letto come una «X» e il segno contestato verrà letto come «be light».

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
BECKs		30/05/2013, T-172/12, EU:T:2013:286

Come regola generale, tutti gli elementi verbali (compresi lettere e numeri) sono soggetti alla comparazione fonetica. Può darsi il caso, tuttavia, in cui il pubblico dal punto di vista uditivo fa riferimento a un segno in base a taluni elementi e omette determinate parole/lettere.

Ad esempio, il pubblico di riferimento può omettere elementi verbali che sono chiaramente meno evidenti rispetto a quelli che si distinguono visivamente o che sono altrimenti secondari nell'impressione complessiva prodotta dal marchio.

Inoltre, nella sentenza del 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, il Tribunale ha riscontrato che il pubblico non pronuncerà le parole «american blend» a causa del loro **carattere descrittivo**. Nella sentenza del 03/06/2015, nelle cause riunite T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355 e T-546/12, pensa, EU:T:2015:355, il Tribunale ha statuito che i consumatori non pronunceranno la parola «pharma» in quanto tale parola è superflua a causa della natura dei prodotti e servizi in questione.

L'economia del linguaggio potrebbe essere un altro motivo per presumere che alcuni elementi saranno pronunciati mentre altri saranno omessi, in particolare nel caso di marchi molto lunghi (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).

Infine, mentre le parole, le lettere e i numeri dovrebbero sempre, in linea di principio, essere valutati foneticamente, alcuni simboli e abbreviazioni danno adito a incertezza.

Ad esempio, generalmente il logogramma «&» (e commerciale) sarà letto e pronunciato e va incluso, pertanto, nella comparazione fonetica. Tuttavia la pronuncia di un determinato simbolo può differire quando sono coinvolte diverse lingue.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
D&G	DNG	15/09/2010, R 160/2010-2 La e commerciale «&» sarà pronunciata nella maggior parte delle lingue dell'Unione europea ed è riconosciuta come traduzione corrispondente della congiunzione «e».

Lo stesso vale per il carattere tipografico @, che in linea di principio sarà pronunciato. Ovviamente, la pronuncia di un determinato simbolo può differire se sono coinvolte diverse lingue.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
@HOME	**VODAFONE AT HOME**	30/08/2010, R 138/2010-2 @ sarà pronunciata come «at» o «arobase» nel Benelux (punto 21).

Nel caso che precede, non può negarsi che una parte del pubblico di riferimento — in particolare di lingua inglese leggerebbe il simbolo come «at» e quindi pronuncerebbe il marchio come «at home». Questa possibilità deve, pertanto, essere presa in considerazione, insieme con altre possibilità, fra cui «a home» o semplicemente «home». Naturalmente, il simbolo può essere letto in modo diverso in altre lingue (ad esempio «arroba» in spagnolo e portoghese).

Tuttavia si metta a confronto con l'esempio che segue:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
FERCREDIT	f@ir Credit	03/02/2011, R 719/2010-1; respinto 19/09/2012, T-220/11, EU:T:2012:444; respinto 23/03/2006, C-206/04 P, EU:C:2006:194 La @ sarà percepita come lettera «a» (almeno) dal pubblico anglofono (punto 25).

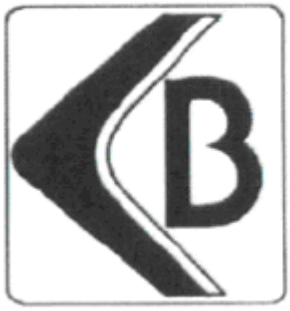
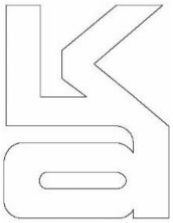
Segno anteriore	Segno contestato	Caso
e@sy Credit	Easy Credit	20/07/2016, T-745/14, EU:T:2016:423 Il simbolo «@» sarà facilmente compreso dal consumatore come un sostituto della lettera «a» (punto 26).

I simboli più (+) e meno/trattino (-) possono essere pronunciati o meno dal pubblico di riferimento, a seconda delle circostanze. Il simbolo meno può essere pronunciato quando è usato in combinazione con un numero, ad esempio «-1», ma non sarà pronunciato se usato come trattino (ad esempio in «G-Star»).

Negli esempi che seguono, il simbolo «+» nella domanda di MUE contestata sarebbe pronunciato come «plus»:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
AirPlus International	A+	03/03/2010, T-321/07, EU:T:2010:64; respinto 25/11/2010, C-216/10 P, EU:C:2010:719
zero	zerorh+	16/09/2009, T-400/06, EU:T:2009:331

Tuttavia, a volte, il modo in cui si usano i simboli, o le lettere, rende irrealistico ipotizzare che saranno letti e pronunciati in modo particolare, ad esempio, quando in un marchio figurativo un simbolo è ripetuto per creare un modello o è altamente distorto o quando le lettere/numeri sono altrimenti non chiaramente leggibili/ identificabili. Ciò è illustrato nei seguenti esempi:

Segno	Spiegazione
	24/01/2012, T-593/10, EU:T:2012:25 In questo marchio figurativo, la lettera «B» può essere letta. Il marchio, pertanto, deve essere valutato foneticamente.
	24/01/2012, T-593/10, EU:T:2012:25 In questo marchio figurativo, la lettera «B» è talmente distorta che il Tribunale ha rilevato che per una parte del pubblico è difficile riconoscere chiaramente se sia effettivamente la lettera «b» o la cifra «8».
	EU:T:2009:331, R 1779/2010-4 È molto difficile stabilire la pronuncia del segno. Una comparazione fonetica può pertanto condurre a risultati molto diversi, che vanno dall'identità alla dissomiglianza.
	28/01/2009, B 1 127 416 In questo marchio figurativo, la lettera «H» può essere letta; il marchio, pertanto, deve essere valutato foneticamente.
	28/01/2009, B 1 127 416 In questo segno, data la struttura è improbabile che i consumatori leggeranno una «H» (o piuttosto diverse «H»). Questo marchio non può essere valutato dal punto di vista fonetico.

Segno	Spiegazione
	16/10/2013, T-282/12, EU:T:2013:533 Il Tribunale ha dichiarato che, benché difficilmente leggibili a prima vista, le parole «FREE» e «STYLE» in entrambi i segni sono pronunciate in modo identico indipendentemente dalla lingua del pubblico.
	30/11/2017, T-475/16, EU:T:2017:856 Il Tribunale ha ritenuto che non fosse probabile che il pubblico avrebbe individuato la lettera «y» nell'elemento figurativo del marchio. In primo luogo, c'è una grande differenza tra la lettera «y» e il simbolo del cuore. Secondariamente, il simbolo del cuore non è di solito utilizzato per sostituire la lettera «y».

In sintesi, se un determinato simbolo/una determinata lettera sia o meno pronunciabile dipende dal tipo di carattere in questione, dal modo in cui è raffigurato e da come è combinato con altri elementi del segno.

3.4.2.2 Suoni identici/simili in ordine differente

Quando i marchi contestati sono formati da sillabe o da parole identiche o molto simili, ma disposte in un ordine differente, così che se solo una delle sillabe o delle parole fosse spostata i segni sarebbero foneticamente identici o molto simili, la conclusione deve essere che i segni sono foneticamente simili.

Ad esempio:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso (grado di somiglianza)
VITS4KIDS	Kids Vits	09/12/2009, T-484/08, EU:T:2009:486; § 33 dismissed 22/10/2010, C-84/10 P, EU:C:2010:628
		11/06/2009, T-67/08, EU:T:2009:198, § 39

3.4.2.3 Segni composti da o contenenti parole straniere o inventate

Quando un segno contiene parole straniere, è possibile, in linea di principio, che il pubblico di riferimento non abbia dimestichezza con il modo in cui le persone di lingua madre pronunciano la loro lingua. Di conseguenza, il pubblico tenderà a pronunciare una parola straniera secondo le regole fonetiche della propria lingua.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
LIDL	LIFEL	19/10/2010, R 410/2010-1 Le prime due lettere e l'ultima sono le stesse in entrambi i marchi. Foneticamente, la somiglianza è ancora più forte perché LIDL sarà pronunciato spesso come se fosse scritto LIDEL. Per motivi fonetici, è quasi impossibile pronunciare la «D» e la «L» nella maggior parte delle lingue senza inserire una vocale fra loro. Pertanto i marchi sarebbero pronunciati LIFEL e LIDEL in lingue come lo spagnolo, l'italiano, il tedesco e il francese.
KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL	BAÑOFTAL	12/07/2012, T-346/09, EU:T:2012:368 Il territorio di riferimento è la Germania. Il Tribunale ha riconosciuto una somiglianza fonetica. Il consumatore tedesco pronuncerà probabilmente le lettere «N» e «Ñ» nello stesso modo. Inoltre le lettere «P» e «B» sono pronunciate con entrambe le labbra e il loro suono può anche essere confuso se sono accompagnate dalla stessa vocale; i segni PAN-OPHTAL e BAÑOFTAL sono foneticamente molto simili.

GLANZ	GLÄNSA	13/07/2011, T-88/10, EU:T:2011:368 Il Tribunale ha concluso che l'umlaut non altererebbe l'impressione fonetica generale per le persone di lingua inglese, spagnola, francese dato che le lingue in questione non hanno la lettera «ä» (punto 40).

Tuttavia la situazione è diversa quando il pubblico di riferimento ha dimestichezza con la parola, ad esempio negli scenari seguenti.

- Quando è un fatto notorio che una lingua straniera è conosciuta dal pubblico di riferimento. Ad esempio, il Tribunale ha già confermato che una comprensione almeno di base della lingua inglese da parte del grande pubblico nei paesi scandinavi, nei Paesi Bassi e in Finlandia è un fatto notorio (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
- Quando una determinata terminologia è chiaramente conosciuta dal pubblico di riferimento per talune classi di prodotti e/o servizi. Ad esempio, in generale si considera che i professionisti del settore informatico (IT) e gli scienziati abbiano maggiore dimestichezza nell'uso del vocabolario inglese tecnico e di base rispetto al consumatore medio, indipendentemente dal territorio [27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48 per il settore informatico (IT) (11/12/2008, C-57/08 P, EU:C:2008:718 respinto); 09/03/2012, T-207/11, Isense, EU:T:2012:121, § 21-22 per i professionisti tedeschi del settore medico].
- Quando parole molto basilari saranno comprese in tutti gli Stati membri, come le parole inglesi «baby», «love», «one», «surf», la parola italiana «pizza», ecc.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
Babylove Baby Love		08/07/2011, R 883/2010-2

- Infine, quando una qualsiasi delle parti fornisca le prove inconfutabili che una parola è conosciuta da una parte significativa del pubblico di riferimento.

Nei casi in cui una parte significativa del pubblico di riferimento pronunci correttamente la parola straniera, ma un'altra parte significativa di tale pubblico applichi le regole della propria lingua madre, qualsiasi valutazione della somiglianza fonetica deve prendere in considerazione entrambe le pronunce e fornire una motivazione.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
WRITE	RIGHT	(solo esempio) Inglese: foneticamente molto simili.
		Spagnolo: foneticamente dissimili.
	ZIRH	03/03/2004, T-355/02, EU:T:2004:62; respinto 23/03/2006, C-206/04 P, EU:C:2006:194 Simili nei paesi anglofoni e in Spagna.

Per quanto riguarda le **parole inventate o di fantasia** (parole che non corrispondono ad alcuna parola esistente nell'UE), il consumatore di riferimento potrebbe pronunciarle non solo nel modo in cui suonerebbero secondo le regole di pronuncia della propria lingua madre, ma anche così come sono scritte.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso

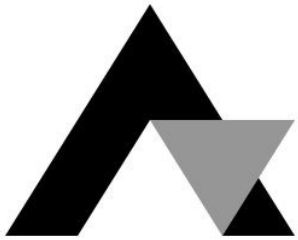
BAMIX	KMIX	21/02/2013, T-444/10, EU:T:2013:89 Il Tribunale ha osservato che l'elemento verbale «kmix» non corrisponde ad alcuna parola esistente nell'Unione europea e che può essere pronunciato da una parte del pubblico di riferimento come se fosse un'unica sillaba. Tuttavia ha anche ritenuto possibile che il marchio richiesto sia pronunciato come una parola bisillabica, vale a dire «ka» e «mix». In alcune lingue dell'Unione europea (in particolare in francese e tedesco), la lettera «k» è pronunciata come «ka» e la pronuncia «km» non è usuale (punto 32).

3.4.2.4 Segni composti da una singola lettera

La mancata stilizzazione o la stilizzazione minima di singole lettere consentirà al pubblico di riferimento di identificare la lettera in maniera immediata e di farvi riferimento senza alcuno sforzo, determinando così una **identità fonetica** per le medesime lettere dell'alfabeto.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
		13/07/2004, T-115/02, EU:T:2004:234, § 22

Tuttavia, laddove la stilizzazione grafica dei segni percepiti come singole lettere sia tale che risulti irrealistico ritenere che il pubblico di riferimento si riferisca ad essi oralmente (ad esempio perché la stilizzazione è troppo complessa o trasmette un significato distinto difficile da descrivere oralmente), i segni **non possono essere messi a confronto sul piano fonetico**. Si ottiene il medesimo risultato se non si fa riferimento foneticamente a uno solo dei marchi.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		26/03/2021, R 551/2018-G, § 60-61

3.4.2.5 Marchi sonori

I principi elencati di seguito sono stati concordati nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

I marchi sonori sono costituiti esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni. Questi suoni comprendono diversi elementi che possono essere classificati come segue: **suoni composti da elementi musicali** (come la melodia, l'armonia, il ritmo); **suoni reali**, come il suono di un cane che abbaia, di un tuono, il tintinnio di cubetti di ghiaccio; **elementi verbali cantati o pronunciati**; **altri suoni** contenuti in un marchio sonoro che non sono contemplati da nessuno dei precedenti. Inoltre, i marchi sonori possono includere combinazioni di ciascuno dei precedenti.

Il confronto fonetico è decisivo per i marchi sonori. I marchi sonori possono essere sempre confrontati foneticamente ad altri marchi sonori e a marchi multimediali. I marchi sonori possono essere confrontati foneticamente ad altri tipi di marchi, a condizione che tali marchi siano costituiti o contengano un elemento verbale (ad esempio un marchio denominativo, figurativo o di forma).

Elementi musicali

La presenza di una melodia distintiva in un marchio sonoro ha un notevole impatto sul modo in cui il marchio viene percepito dal pubblico di riferimento, quindi incide notevolmente sul confronto fonetico di tale marchio.

Come regola generale, uno strumento, un tempo o un ritmo diverso non impedirà che due marchi siano considerati simili, a condizione che la melodia stessa, essendo una successione ritmica di note, sia identica o possa essere identificata come la stessa melodia.

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio sonoro)	N° del caso
Link	Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi sono costituiti dalla stessa melodia distintiva. Pertanto, essi sono simili dal punto di vista fonetico anche se eseguiti su due strumenti diversi.		

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio sonoro)	N° del caso
Link	Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi sonori sono costituiti dalla stessa melodia distintiva. Pertanto, essi sono simili dal punto di vista fonetico anche se sono eseguiti in due tempi diversi.		

Con riferimento all'esempio precedente, due melodie sono simili quando contengono variazioni che non sono in grado di modificare in modo significativo l'impressione fonetica complessiva.

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio sonoro)	N° del caso
Link	Link	Esempio inventato (CP11)

Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: nonostante la variazione della melodia nel marchio contestato, entrambi i marchi sono simili dal punto di vista fonetico.

Tuttavia, due marchi contenenti melodie diverse eseguite sullo stesso strumento normalmente non sono simili dal punto di vista fonetico.

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio sonoro)	N° del caso
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: le melodie distintive dei segni sono diverse. Il fatto che siano suonate sullo stesso strumento non può rendere i marchi simili dal punto di vista fonetico. I marchi sono diversi dal punto di vista fonetico.		

La coincidenza o la somiglianza in una melodia distintiva di solito ha un impatto considerevole sul risultato del confronto fonetico dei marchi, anche se uno di questi contiene anche un elemento verbale o entrambi contengono un elemento verbale diverso. Pertanto, è più probabile che la coincidenza o la somiglianza della melodia comporti una certa somiglianza fonetica, in una certa misura, a seconda, tra l'altro, del grado di carattere distintivo della melodia e dell'elemento verbale.

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio sonoro)	N° del caso
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)

Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: sebbene gli elementi verbali e le voci di ciascun marchio siano diversi, la coincidenza della stessa melodia distintiva rende i marchi simili dal punto di vista fonetico.

A causa della natura dei diversi tipi di marchio, la possibilità di coincidenza nella melodia esiste solo per i marchi multimediali, in quanto sono l'unico altro tipo di marchio contenente suoni.

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio multimediale)**	**N° del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi contengono la stessa melodia e la stessa voce distintiva. Pertanto, non essendoci elementi sonori aggiuntivi, i marchi sono identici dal punto di vista fonetico.		

Suoni reali

La somiglianza fonetica dei suoni reali viene valutata tenendo conto degli stessi elementi e aspetti discussi in precedenza (tono, ritmo o altri aspetti).

La coincidenza o la somiglianza di suoni distintivi reali, in marchi sonori o multimediali, comporta in genere il riscontro di una somiglianza fonetica. La somiglianza dipenderà, tra l'altro, dalla presenza di altri elementi distintivi in uno dei marchi o in entrambi i marchi.

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio sonoro)**	**N° del caso**

 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi sonori consistono esclusivamente nel suono di uno o più cani che abbaiano. Pertanto, poiché l'abbaiare dei cani ha un suono simile, i segni sono in una certa misura simili dal punto di vista fonetico.		

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio sonoro)**	**N° del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi sonori consistono esclusivamente nel suono di uccelli. Tuttavia, i suoni che questi uccelli emettono sono talmente diversi da rendere i marchi diversi dal punto di vista uditivo.		

Elementi verbali

In linea di principio, gli elementi sia verbali che non verbali nei marchi sonori possono avere un notevole impatto sulla percezione del segno da parte del pubblico di riferimento. In particolare, la presenza di un elemento verbale distintivo in un marchio sonoro esercita di solito un'influenza significativa sulla percezione del pubblico di riferimento. Secondo la giurisprudenza, nel caso di marchi composti che contengono elementi verbali e figurativi, di solito è l'elemento verbale a produrre un impatto maggiore sulla percezione fonetica del consumatore. Questo concetto si applica, in linea di principio, anche ai marchi sonori contenenti parole cantate o pronunciate. Per questo motivo, è più probabile che la coincidenza o la somiglianza tra elementi verbali distintivi induca alla constatazione di una certa somiglianza fonetica.

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio sonoro)**	**N° del caso**

Link	Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: i marchi sonori hanno voci e intonazioni diverse. Il segno anteriore è una parola cantata, mentre il segno contestato è una parola pronunciata. Tuttavia, la coincidenza dell'elemento verbale distintivo «Gerivan» rende i marchi simili dal punto di vista fonetico.		

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio sonoro)	N° del caso
Link	Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: gli elementi verbali e le voci all'inizio di entrambi i marchi sonori sono diversi e uno dei marchi non presenta alcuna melodia. Tuttavia, i marchi coincidono nell'elemento verbale distintivo «Gerivan», che può essere sentito e riconosciuto in entrambi i marchi. I marchi sono dunque foneticamente simili.		

Tuttavia, due marchi sonori possono comunque essere simili se gli elementi verbali sono diversi ma i segni coincidono in un altro aspetto distintivo, soprattutto in una melodia.

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio sonoro)	N° del caso
Link	Link	Esempio inventato (CP11)

Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: sebbene gli elementi verbali e le voci di ciascun marchio siano diversi, la coincidenza della stessa melodia distintiva rende i marchi simili dal punto di vista fonetico.

Inoltre, se due marchi sonori condividono una parola che una parte significativa del pubblico di riferimento può identificare come la stessa o una parola distintiva simile, anche se pronunciata secondo le regole di pronuncia di due lingue diverse/due voci diverse/due accenti diversi, in linea di principio possono comunque essere foneticamente simili.

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio sonoro)**	**N° del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: anche se i marchi sono pronunciati con voci diverse e secondo le regole di pronuncia di due lingue diverse, esiste comunque una somiglianza fonetica perché una parte significativa del pubblico identificherà una parola distintiva simile.		

Quando si confrontano marchi sonori aventi elementi verbali con altri tipi di marchi aventi elementi verbali, la coincidenza o la somiglianza tra elementi verbali distintivi, se identificati come tali da una parte significativa del pubblico di riferimento, porterà, in linea di principio, alla constatazione di una somiglianza fonetica. Deve essere preso in considerazione il modo in cui l'elemento verbale viene riprodotto. Ciò significa che, mentre la pronuncia di un marchio denominativo è determinata dalle regole di pronuncia del pubblico di riferimento, non è così nel caso di un marchio sonoro, dove la percezione fonetica è determinata da come suona il marchio.

Altri aspetti

La mera coincidenza in altri aspetti quali l'intonazione e la voce ha di solito un impatto limitato sul confronto fonetico dei marchi, anche se tali aspetti contribuiscono in una certa misura al carattere distintivo del marchio.

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio sonoro)	N° del caso
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: i marchi sono composti da due diverse parole distintive (Gerivan e Banana) pronunciate con la stessa voce e la stessa intonazione. Quest'ultima non è sufficiente per riscontrare una somiglianza fonetica dei marchi.		

3.4.2.6 Marchi di movimento

I principi elencati di seguito sono stati concordati nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

Solo i marchi di movimento contenenti elementi verbali percettibili possono essere confrontati foneticamente a marchi dello stesso tipo o di altri tipi, a condizione che anche l'altro marchio contenga elementi verbali percettibili. Si applicano i criteri generali utilizzati per il confronto dei marchi denominativi o dei marchi composti (contenenti elementi verbali e figurativi).

Una sovrapposizione o somiglianza in un elemento verbale distintivo porterà di solito alla somiglianza nel confronto fonetico tra marchi di movimento o tra un marchio di movimento e un altro tipo di marchio.

Segno anteriore (marchio di movimento)	Segno contestato (marchio figurativo)	N. del caso

GERIVAN Link	GERIVAN	Esempio inventato (PC11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: i segni coincidono nell'elemento verbale distintivo «Gerivan», che sarà pronunciato in modo identico in entrambi i marchi. I segni sono foneticamente identici.		

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio di movimento)	N. del caso
Link	BERIVAN Link	Esempio inventato (PC11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: I segni coincidono nella sequenza: E-RI-VAN e differiscono solo nelle prime lettere G e B. La pronuncia è simile per il pubblico di lingua inglese. Pertanto, i marchi sono foneticamente simili.		

Segno anteriore (marchio di movimento)	Segno contestato (marchio multimediale)	N. del caso Segno anteriore (marchio di movimento)

GERIVAN Link	 Link	Esempio inventato (PC11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: i segni contengono l'elemento verbale distintivo «Gerivan». Inoltre, il suono del marchio multimediale contestato è costituito dallo stesso elemento verbale pronunciato, «Gerivan». Pertanto, i marchi sono quanto meno molto simili dal punto di vista fonetico.		

Segno anteriore (marchio di movimento)	Segno contestato (marchio di movimento)	N. del caso
FRED Link	GERIVAN Link	Esempio inventato (PC11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi di movimento sono costituiti da diversi elementi verbali distintivi, ovvero «FRED» e «Gerivan». Pertanto, i marchi sono diversi dal punto di vista fonetico.		

3.4.2.7 Marchi multimediali

I principi elencati di seguito sono stati concordati nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

I marchi multimediali possono essere sempre confrontati foneticamente ad altri marchi multimediali e a marchi sonori. Un confronto fonetico può essere effettuato anche con altri tipi di marchi se contengono un elemento verbale.

Nel confronto fonetico devono essere considerati tutti i diversi tipi di **elementi sonori** (elementi musicali, suoni reali, elementi verbali cantati o pronunciati e altri suoni) e gli **elementi verbali raffigurati graficamente**.

Elementi verbali raffigurati graficamente:

in linea di principio, vi è un determinato grado di somiglianza fonetica se un marchio multimediale contiene un elemento verbale distintivo raffigurato graficamente (statico o in movimento), che coincide con o è simile all'elemento verbale di un altro marchio (sia cantato o pronunciato sia raffigurato graficamente).

Segno anteriore (marchio multimediale)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
Link	Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i segni contengono l'elemento verbale distintivo «Gerivan». Pertanto, pur essendo diverse, le melodie (e gli strumenti) sono simili dal punto di vista fonetico.		

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
Link	Link	Esempio inventato (CP11)

Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: l'elemento verbale del marchio sonoro anteriore è pronunciato e nel marchio multimediale contestato è raffigurato graficamente. Poiché il pubblico di riferimento di lingua inglese pronuncia l'elemento grafico raffigurato nel marchio multimediale allo stesso modo del suono del marchio anteriore, i marchi sono simili dal punto di vista fonetico.

Elementi verbali cantati o pronunciati:

In linea di principio, vi è un certo grado di somiglianza fonetica se l'elemento verbale cantato o pronunciato del marchio multimediale è coincidente con o simile a un altro elemento verbale percepito in un altro marchio (sia cantato, pronunciato o raffigurato graficamente).

Segno anteriore (marchio multimediale)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: i segni coincidono nell'elemento verbale distintivo «Gerivan». Pertanto, nonostante la differenza di pronuncia, intonazione e voce di tale elemento verbale, che viene pronunciato nel marchio anteriore e cantato nel marchio contestato, i marchi sono simili dal punto di vista fonetico.		

Segno anteriore (marchio di movimento)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso

GERIVAN Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: nel marchio di movimento anteriore la parola «Gerivan» è raffigurata graficamente; nel marchio multimediale oggetto di contestazione è solo cantata. Il suono degli elementi verbali di entrambi i segni è simile secondo la pronuncia inglese. I marchi sono foneticamente simili.		

Combinazione di elementi verbali raffigurati graficamente e cantati o pronunciati

Come indicato in precedenza, i marchi multimediali possono contenere sia elementi verbali cantati o pronunciati sia elementi verbali raffigurati graficamente. In tali casi, nel confronto fonetico devono essere presi in considerazione sia gli elementi verbali cantati o pronunciati sia gli elementi verbali rappresentati graficamente.

Inoltre, laddove un elemento verbale rappresentato graficamente è accompagnato da un elemento verbale cantato o pronunciato, quest'ultimo potrebbe incidere sulla pronuncia dell'elemento verbale rappresentato graficamente. Tuttavia, a seconda dei casi, non è possibile escludere che l'elemento verbale raffigurato graficamente in un marchio multimediale sia pronunciato secondo le regole di pronuncia del pubblico di riferimento corrispondente.

Segno anteriore (marchio denominativo)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
GERIVAN	GERIVAN Link	Esempio inventato (CP11)

Prodotti e servizi: Classe 25

Territorio: UE

Valutazione: i segni coincidono nell'elemento verbale «Gerivan». Tuttavia, nel marchio anteriore denominativo questo elemento è pronunciato secondo le regole dell'inglese, mentre nel marchio multimediale contestato è pronunciato in spagnolo. Nella fattispecie, si deve considerare che il pubblico anglofono potrebbe pronunciare l'elemento verbale nel marchio contestato secondo le regole di pronuncia dell'inglese, anche se il marchio contestato contiene il suono «Gerivan» pronunciato in spagnolo. I marchi sono foneticamente simili.

Segno anteriore (marchio figurativo)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
THUNDER BALL	THUNDER BALL Link	21/09/2020, B 3 071 595

P & S: Classi 9, 28,41

Territorio: Regno Unito

Valutazione: segni coincidono nella pronuncia degli elementi verbali «THUNDER BALL» del marchio anteriore e negli elementi verbali raffigurati graficamente «THUNDER BALL», combinati con la rappresentazione sonora degli stessi elementi nel marchio multimediale contestato. I segni differiscono nel suono di una melodia di sottofondo, nei fruscii, nel rumore di scosse, nei rimbombi di tuono e negli altri suoni presenti nel segno contestato. I segni sono molto simili dal punto di vista fonetico.

Elementi musicali e suoni reali

La possibilità di coincidenza nella melodia o nei suoni reali esiste soltanto con i marchi multimediali e sonori, poiché sono gli unici tipi di marchi che possono contenere tali suoni.

Segno anteriore (marchio multimediale)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso

 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi coincidono nella stessa melodia distintiva. Sebbene entrambi i marchi multimediali contengano diversi elementi figurativi, tali elementi non influiscono sul confronto fonetico. Pertanto, i marchi sono foneticamente identici.		

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi coincidono nella stessa melodia distintiva. Sebbene il marchio multimediale contestato contenga anche un elemento verbale raffigurato graficamente e un elemento figurativo, i marchi sono simili dal punto di vista fonetico.		

Segno anteriore (marchio multimediale)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso

Link	Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi coincidono nella stessa melodia distintiva. Sebbene i marchi contengano anche elementi verbali raffigurati graficamente la cui percezione fonetica sarà diversa, i marchi sono simili dal punto di vista fonetico.		

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
Link	Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi coincidono nello stesso suono reale. Pertanto, i marchi sono foneticamente identici.		

3.4.3 Il contenuto semantico dei marchi

Due segni sono concettualmente identici o simili allorché sono percepiti come se avessero un contenuto semantico identico o analogo (11/11/1997, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/251%2F95C-251/95https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/251%2F95, Sabèl, EU:C:1997:528,

§ 24). Il «contenuto semantico» di un marchio è ciò che esso significa, ciò che evoca o, qualora si tratti di un'immagine o di una forma, ciò che rappresenta. In questo testo, le espressioni «contenuto semantico» e «concetto» saranno usate indistintamente.

Un «concetto» può essere definito come «un principio o un'idea» o «un'idea, una teoria, ecc. su un particolare argomento», o come «un'idea o un principio connesso a qualcosa di astratto» (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 75).

Se un marchio è composto da vari elementi (ad esempio un elemento verbale e uno figurativo) occorre definire il concetto di ciascuno degli elementi. Tuttavia, se il marchio è un'espressione che ha un proprio significato (costituita da due o più parole), ciò che importa è il significato dell'espressione nel suo complesso e non il significato di ciascuna delle parole isolatamente.

Non occorre definire ogni concetto: sono importanti solo quei concetti che potrebbero essere conosciuti dal pubblico di riferimento, come intesi nel territorio di riferimento. Ad esempio, se il territorio di riferimento è la Spagna, il fatto che la parola abbia un significato in polacco è di norma irrilevante.

La comparazione concettuale può essere influenzata dai prodotti e servizi rilevanti. Ad esempio, se un termine ha molti significati, uno dei quali è di particolare importanza per i prodotti e servizi rilevanti, la comparazione concettuale può incentrarsi su questo significato. In ogni caso, ciò che importa è la percezione del termine da parte del pubblico di riferimento. Un collegamento fra i prodotti e servizi e ciò che il segno significa, evoca o rappresenta non deve essere forzato né interpretato artificiosamente. Ad esempio, se i prodotti rilevanti riguardano *l'illuminazione* e il segno è o contiene l'elemento «LED», «light-emitting diode» è uno dei vari significati possibili di «LED». Pertanto la comparazione concettuale può incentrarsi su questo significato.

3.4.3.1 Il contenuto semantico delle parole

Quando il marchio è composto da una parola o contiene una parola, il primo passo per l'esaminatore è guardare la spiegazione di quella parola in dizionari e/o enciclopedie nella lingua o nelle lingue del territorio di riferimento. Se la parola si trova nel dizionario/nell'enciclopedia, il significato ivi descritto sarà il contenuto semantico.

Come punto di partenza, va osservato che il pubblico di riferimento nei vari Stati membri dell'UE parla principalmente le lingue predominanti nei rispettivi territori [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 27]. Tali lingue sono normalmente le lingue ufficiali del territorio di riferimento.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
HALLOUMI	HELLIM	13/06/2012, T-534/10, EU:T:2012:292

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
Hellim è la traduzione turca di halloumi (greco) (un tipo di formaggio). Il territorio di riferimento era Cipro. Il Tribunale ha considerato che, sebbene il turco non rientri tra le lingue ufficiali dell'Unione, esso figura tra le lingue ufficiali della Repubblica di Cipro. Pertanto, il turco è compreso e parlato da una parte della popolazione di Cipro (punto 38). Il Tribunale ha quindi considerato che il consumatore medio di Cipro, ove il greco e il turco sono le lingue ufficiali, capirà che le parole HALLOUMI o HELLIM rinviano entrambe allo stesso particolare formaggio cipriota. Ne consegue che sussiste una certa somiglianza concettuale fra tali parole (punto 41).		

Tuttavia la Corte di giustizia ha altresì chiarito che la regola di diritto riguarda soltanto la comprensione linguistica primaria del pubblico in quei territori. Non si tratta di una regola rigida. Non si deve ritenere che il pubblico di riferimento abbia automaticamente come lingua madre la lingua predominante nello Stato membro interessato o non abbia una conoscenza particolare di altre lingue (03/06/2009, C-394/08 P,Zipcar / CICAR, EU:C:2009:334, § 51).

Ad esempio, negli scenari seguenti devono essere prese in considerazione lingue diverse da quella predominante:

- quando la parola in un'altra lingua è molto vicina alla parola equivalente nella lingua ufficiale del territorio di riferimento. Ad esempio, la parola inglese «bicycle» sarà compresa in Spagna perché è molto vicina alla parola equivalente spagnola, «bicicleta»;
- quando la parola in una lingua straniera è comunemente usata nel territorio di riferimento. Ad esempio, la parola spagnola «bravo» è usata abitualmente come termine per esprimere lode, nel senso di «ben fatto», in Germania;
- quando è noto che il pubblico di riferimento ha dimestichezza con una lingua straniera. Ad esempio, il Tribunale ha già confermato che il grande pubblico nei paesi scandinavi, nei Paesi Bassi e in Finlandia, ha almeno una comprensione di base della lingua inglese (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
- Quando è noto che il pubblico di riferimento ha dimestichezza con una lingua per talune classi di prodotti e/o servizi. Ad esempio, i termini inglesi del settore informatico (IT) sono compresi normalmente dal pubblico di riferimento per i prodotti e servizi informatici, indipendentemente dal territorio;
- parole molto basilari, che saranno comprese in tutti gli Stati membri perché usate ormai a livello internazionale, fra cui «baby», «love», «one», «surf», la parola italiana «pizza», ecc.;
- infine, quando una qualsiasi delle parti presenta la prova che una parola è conosciuta da una parte significativa del pubblico di riferimento.

Quelli che seguono sono **esempi** di concetti espressi da parole:

Marchio	Territorio	Concetto	Caso
Mirto	ES	[in inglese: myrtle] in spagnolo descrive un arbusto della famiglia delle *Myrtaceae*, alto 2-3 metri.	19/03/2010, T-427/07, Mirtillino, EU:T:2010:104
Storm	EN	Bad weather (intemperie)	08/07/2010, T-30/09, EU:T:2010:298
--- STAR SNACKS	UE	I termini «star snacks» e «star foods» saranno compresi come riferentisi ad alimenti di qualità non solo dagli anglofoni, ma anche dalla maggior parte del pubblico di riferimento.	11/05/2010, T-492/08 (Star foods I), EU:T:2010:186 10/10/2012, T-333/11 (Star Foods II), EU:T:2012:536
	UE	Vi è un certo grado di somiglianza concettuale, basato su «Mc» e sulle parole «baby» e «kids» che si riferiscono entrambe a bambini (punto 42).	05/07/2012, T-466/09, EU:T:2012:346

Come mostrato in alcuni degli esempi che precedono, non sempre è necessario fornire una definizione completa da dizionario del significato di una parola. È sufficiente usare un sinonimo.

Inoltre, quando solo una parte del pubblico percepirà il concetto mentre un'altra parte no, oppure percepirà un altro significato, occorre procedere a una conseguente distinzione.

Quando il marchio trasmette **un'espressione che ha un proprio significato**, ai fini della comparazione concettuale è rilevante il significato dell'espressione nel suo insieme, se è compreso in quanto tale dal pubblico di riferimento, e non quello delle singole parole (da notare tuttavia l'eccezione sottostante relativa ad espressioni in lingue straniere). Andrebbe quindi evitata la valutazione individuale di ogni elemento del marchio.

Esempio fittizio: «KING'S DOMAIN» a confronto con «KING SIZE».

Valutazione errata: «KING» significa «a male sovereign» (sovrano), «DOMAIN» significa «a territory over which rule or control is exercised» (territorio sul quale sono esercitati la legge o il controllo) e «SIZE» significa «the physical dimensions,

proportions, magnitude, or extent of an object» (dimensioni fisiche, proporzioni, grandezza, o estensione di un oggetto). I marchi sono concettualmente simili in quanto condividono la nozione di «king» (re).

Valutazione corretta: «KING'S DOMAIN» significa «a territory under the control of a king» (territorio sotto il controllo di un re); «KING SIZE» significa «larger or longer than the usual or standard size» (più grande o più lungo della grandezza usuale o standard). I marchi sono concettualmente dissimili anche se condividono la parola «KING» (re).

Ciò è illustrato ulteriormente dai seguenti esempi tratti dalla giurisprudenza:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
BLACK TRACK	BLACK JACK™	06/03/2015, T-257/14, EU:T:2015:141
Prodotti e servizi: Classe 28 *Territorio*: UE *Valutazione*: il pubblico anglofono percepirà l'espressione «black jack» come un tutt'uno che designa un gioco di carte e non percepirà la parola «black» in modo indipendente all'interno di tale espressione. Anche l'espressione che costituisce il marchio anteriore, «black track», sarà percepita con il suo significato distinto. Di conseguenza, non si può ritenere che i segni siano concettualmente simili solo perché entrambi contengono la parola «black». I segni sono concettualmente diversi (punti 38-42).		

Inoltre, quando il marchio è composto da un sostantivo e da un aggettivo qualificativo, in generale sarà percepito come un'unità concettuale e non sarà suddiviso nei suoi elementi costitutivi.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
EAU PRECIEUSE	NUIT PRECIEUSE	12/09/2018, T-905/16, EU:T:2018:527 (02/05/2019, C-739/18 P, EU:C:2019:356 ricorso respinto)
Prodotti e servizi: Classe 3 *Territorio*: Francia *Valutazione*: il pubblico di riferimento percepirà chiaramente il significato di ciascuno dei segni in questione come frase completa contenente un sostantivo, rispettivamente «nuit» e «eau», con un aggettivo qualificativo identico, cioè «précieuse». Mentre il primo segno si riferisce al concetto di acqua come risorsa preziosa, il secondo si riferisce all'idea di una notte magnifica o unica. Si tratta di due diversi concetti e, tenuto conto del loro significato evidente, il pubblico di riferimento non li esaminerebbe per distinguere ogni loro elemento (punti 62-64).		

La regola suindicata sull'espressione che ha un proprio significato ha la seguente **eccezione**: se i segni sono in una lingua straniera, una parte significativa del pubblico di riferimento potrebbe avere solo una padronanza limitata di tale lingua e, quindi, non essere in grado di distinguere la differenza di significato fra le due espressioni. In questi casi, può succedere che il significato di un'espressione in quanto tale non venga percepito, ma siano percepiti solo i significati dei singoli elementi. Ciò, quindi, può condurre a una constatazione di somiglianza qualora il pubblico capisca solo la parte comune. Nell'esempio riportato sopra, se si riscontra che il pubblico (o una sua parte) comprenderà solo KING, la conclusione dovrebbe essere che i segni sono concettualmente simili.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
ICEBERG	ICEBREAKER	08/09/2010, T-112/09, EU:T:2010:361
Il Tribunale ha considerato che «icebreaker» sarebbe compreso solo da quella parte del pubblico italiano che padroneggia l'inglese. Tuttavia «iceberg» è una parola comune con un significato immediatamente ovvio per il pubblico di riferimento. Pertanto il marchio anteriore ICEBERG avrà un significato chiaro per il pubblico italiano, mentre il marchio richiesto ICEBREAKER sarebbe privo di qualsiasi significato evidente per tale pubblico. Il Tribunale ha altresì indicato che i marchi in questione hanno in comune il prefisso «ice». Il Tribunale ha considerato che si tratta di una parola inglese basilare, compresa dalla maggior parte del pubblico di riferimento. Ha concluso che, poiché il prefisso «ice» aveva una certa forza evocativa, deve essere considerato come limitante la differenza concettuale fra i marchi in questione, fungendo da «ponte semantico» (punti 41-42).		

Considerazioni simili si applicano a espressioni che includono una combinazione di parole tecniche comprese solo da una parte del pubblico di riferimento (ad esempio parole latine che appartengono a un linguaggio altamente specializzato) e parole usate comunemente. In questi casi, può accadere che venga percepito solo il significato delle parole usate comunemente e non quello dell'espressione in quanto tale.

3.4.3.2 Il contenuto semantico di parti di parole

A tal proposito, il Tribunale ha stabilito che, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettui un esame dei suoi singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).

Di conseguenza, mentre la regola è che i marchi sono percepiti nel loro complesso, l'eccezione alla regola è che, in talune circostanze, i consumatori potrebbero scomporli in parti più piccole. Trattandosi di un'eccezione, deve essere applicata restrittivamente.

Sarà applicata nei casi seguenti:

- quando una **separazione visiva** aiuta a identificare le parti con un concetto (ad es. attraverso l'uso di lettere minuscole e maiuscole, la stilizzazione di lettere o l'uso di un carattere speciale che separa gli elementi, come ad esempio un simbolo, un numero, un trattino o un altro segno di interpunzione);
- quando, senza una separazione visiva, **tutte** le parti della parola suggeriscono un significato concreto noto al pubblico di riferimento; o
- quando, senza una separazione visiva, **una** parte della parola ha un significato chiaro.

i) Esempi di segni nei quali una separazione visiva aiuta a identificare le parti.

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
InvestHedge	UE	L'uso delle lettere maiuscole consente al segno di essere separato immediatamente in due parole distinte, e cioè «invest» e «hedge».	11/06/2009, T-67/08, EU:T:2009:198, § 35
VITS4KIDS	UE	Il marchio contiene VITS (allusivo di «vitamine») e KIDS.	09/12/2009, T-484/08, EU:T:2009:486
HUN4AGRO UNIAGRO	UE	AGRO: riferimento all'agricoltura HUN: riferimento all'Ungheria UNI: riferimento all'universale o all'unione.	24/03/2010, T-423/08, EU:T:2010:116

ii) Esempi di segni in cui, malgrado l'assenza di una separazione visiva, la singola parola può essere scomposta in diverse parti che suggeriscono **tutte** un significato concreto noto al pubblico di riferimento:

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
Ecoblue	UE	L'elemento verbale «eco» è un prefisso comune o un'abbreviazione in numerose lingue parlate nell'Unione europea, mentre la parola «blue» è inglese per il colore blu e fa parte del vocabolario inglese di base conosciuto dal pubblico di riferimento.	12/11/2008, T-281/07, EU:T:2008:489; dismissed 22/01/2010, C-23/09 P, EU:C:2010:35
Solfrutta / FRUTISOL	UE	Gli elementi «sol» e «fru» sono generalmente riconoscibili e possono essere intesi come allusivi rispettivamente del «sole» e della «frutta».	27/01/2010, T-331/08, EU:T:2010:23
RIOJAVINA	UE	Il termine «riojavina» nel marchio richiesto si riferisce direttamente, per quanto riguarda il pubblico di riferimento, a prodotti vinicoli e, più in particolare, al vino di Rioja.	09/06/2010, T-138/09, EU:T:2010:226; Respinto il 24/03/2011, C-388/10 P, EU:C:2011:185

iii) Esempi di segni in cui **una** parte della singola parola ha un significato chiaro. Si tratta di solito di segni che contengono un prefisso o suffisso comune.

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
Dermaclin	DE	«DERMA» può essere percepito come riferentesi a prodotti di natura dermatologica.	03/04/2009, B 1 249 467

RNAiFect	UE	Il pubblico di riferimento, in particolare il pubblico specializzato, percepirà le prime tre lettere come relative all'abbreviazione inglese per acido ribonucleico.	28/10/2009, T-80/08, EU:T:2009:416
nfon	UE	Il pubblico di riferimento isolerà la sillaba «fon» nel segno «nfon» e percepirà questo termine come connesso egualmente alle parole «telephone» o «phone» (telefono) (punto 60).	29/01/2013, T-283/11, EU:T:2013:41; respinto 16/01/2014, C-193/13 P, EU:C:2014:35

Come spiegato sopra, tutte e tre le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente; pertanto, se non è ovvio che una parte o parti suggeriscono un significato concreto noto al pubblico di riferimento, un segno non dovrebbe essere scomposto artificialmente. Negli esempi sottostanti, nei segni non è stato riconosciuto alcun concetto:

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
ATOZ	DE, ES, FR, IT, AT	Il marchio non sarà percepito come «dalla A alla Z». Le lettere «to» (corrispondenti a una preposizione inglese) non risaltano in alcun modo dalle lettere «a» e «z».	26/11/2008, T-100/06, EU:T:2008:527; dismissed 16/09/2010, C-559/08 P, EU:C:2010:529
SpagO	BX	La parola «SpagO» è una parola inventata che non ha significato in nessuna delle lingue ufficiali dei paesi del Benelux. Non dovrebbe essere percepita come una combinazione formata da SPA + GO.	12/11/2009, T-438/07, EU:T:2009:434

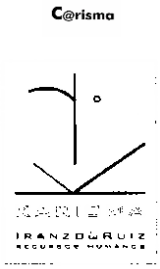
Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
CITRACAL --- CICATRAL	ES	Gli elementi verbali «cica» e «citra» non hanno nessun significato concreto, né le finali «tral» e «cal». I segni in questione pertanto non sarebbero probabilmente scomposti dal pubblico in elementi verbali con un significato concreto o in parole simili a lui note e che, combinate, formerebbero un insieme coerente che dà significato a ciascuno dei segni in questione o a uno qualsiasi di essi.	11/11/2009, T-277/08, EU:T:2009:433

3.4.3.3 Il concetto semantico di parole scritte erroneamente

Non occorre che una parola sia scritta correttamente perché il suo contenuto semantico sia percepito dal pubblico di riferimento. Ad esempio, mentre la parola scritta «XTRA» dal punto di vista visivo non coincide con la parola «corretta» «EXTRA», poiché è foneticamente identica a essa, il concetto di parola «corretta» (extra) sarà trasferito normalmente alla parola scritta erroneamente (xtra).

Gli esempi che seguono illustrano questo punto:

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
	UE	Una parte del pubblico di riferimento lo considererà come attinente alla parola inglese «store», che significa «negozio, magazzino».	21/01/2010, T-309/08, EU:T:2010:22

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
CMORE	EN	CMORE, alla luce della prassi comune di inviare messaggi di testo, sarà associato probabilmente da una parte significativa del grande pubblico in Danimarca e Finlandia a un'abbreviazione o a un'ortografia errata del verbo «see» (vedere) in inglese, e sarà percepito il concetto «see more» (vedi di più).	23/09/2011, T-501/08, EU:T:2011:527,
	EN	La parola «ugli» nel marchio sarà associata probabilmente alla parola inglese «ugly» dal pubblico di riferimento.	15/04/2010, T-488/07 EU:T:2010:145
	UE	Il termine contenuto nel marchio susciterà nella mente dei consumatori l'idea di «yogurt», vale a dire «un alimento semisolido, leggermente acido, preparato con latte fermentato con l'aggiunta di batteri».	14/07/2009, B 1 142 688
	ES	Le parole «KARISMA» e «C@RISMA» si riferiscono a «carisma» o «charism», vale a dire una speciale qualità personale o un particolare potere di un individuo, che lo rende capace di influenzare o ispirare grandi quantità di persone.	28/10/2008, B 1 012 857

Gli esaminatori devono prestare attenzione quando attribuiscono un significato a una parola scritta erroneamente: il significato probabilmente non sarà trasferibile quando le parole non sono (foneticamente) identiche e/o quando l'elemento scritto erroneamente non può essere percepito in modo separato:

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
Bebimil	UE	Il marchio richiesto non contiene la parola «baby», ma una parola di fantasia, che si differenzia ulteriormente ed è priva di qualsiasi significato chiaro e specifico, vale a dire «bebi».	16/09/2006, T-221/06 EU:T:2009:330

3.4.3.4 Il contenuto semantico dei nomi di persona

In linea con la definizione estensiva di «concetto» (punto 3.4.3), un segno percepito come **nome di persona esprime il concetto** di una persona (di sesso maschile o femminile) che porta quel particolare nome, anche se il nome non designa alcuna personalità nota. È quindi possibile effettuare una comparazione concettuale tra marchi contenenti nomi di persona che non designano personalità note. Ciò è tuttavia pertinente solo per la comparazione concettuale in una situazione in cui entrambi i segni condividono lo **stesso** nome o cognome specifico (ad esempio John / John Smith o Smith / John Smith) o contengono semplici **varianti dello stesso** nome o cognome (ad esempio Ann / Anne Cooper, Mike / Michael Taylor o Schmidt / Hans Schmitt).

a) Segni	Territorio	Osservazioni	N° del caso

CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara	BX	Il marchio anteriore sarà riconosciuto come un nome di donna e il marchio contestato come la combinazione di un nome di donna e di un cognome. Non è corretto ritenere che l'aspetto concettuale sia «neutro» ai fini della valutazione della somiglianza dei segni (punti 67, 74).	08/02/2019, T-647/17, EU:T:2019:73

Il solo fatto che un nome o un cognome non siano utilizzati in un determinato paese non esclude che siano percepiti come un nome o un cognome straniero, purché vi siano indicazioni sufficienti a sostegno di tale conclusione. Ciò vale in particolare per i nomi o i cognomi riconosciuti per via di personalità note a livello internazionale o se nel paese in questione esiste uno stretto equivalente.

a) Segni	Territorio	Osservazioni	N° del caso
Ana de Altun (fig.) / Anna (fig.)	ES	I marchi evocano i nomi «Anna» e «Ana», ossia lo stesso nome femminile scritto in modi diversi (punto 55).	18/09/2017, T-86/16, EU:T:2017:627

a) Segni	Territorio	Osservazioni	N° del caso
CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara	BX	Il pubblico di riferimento percepirà «Chiara» come un nome italiano comune, poiché tale nome è noto nelle varie versioni linguistiche locali, come quella francese (Claire) o quella tedesca (Klara) (punto 70).	08/02/2019, T-647/17, EU:T:2019:73

Inoltre, se il segno è percepito come il nome di una personalità nota o ha un significato distinto (attuale), anche tale concetto specifico è pertinente e deve essere preso in considerazione.

Marchio	Territorio	Concetto	N° del caso
PICASSO	UE	La parola PICASSO ha un contenuto semantico chiaro e determinato per il pubblico di riferimento. La notorietà del pittore Pablo Picasso è tale che non è plausibile ritenere, in assenza di indizi concreti in senso contrario, che il segno PICASSO, quale marchio per veicoli, possa sovrapporsi, nella percezione del consumatore medio, al nome del pittore (punto 57).	22/06/2004, T-185/02, EU:T:2004:189; respinto 12/01/2006, C-361/04 P, EU:C:2006:25
MESSI	UE	La notorietà di Lionel Andrés Messi Cuccittini è un fattore pertinente di cui tenere conto nella comparazione concettuale (punti 47-48).	17/09/2020, C-449/18 P & C-474/18 P, MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:C:2020:722

Tuttavia, il fatto che i segni in conflitto siano percepiti, per esempio, come semplici «nomi», «nomi maschili / femminili» o «cognomi italiani» non conferisce ai segni alcun concetto pertinente ai fini della comparazione concettuale. Pertanto, anche se «Thomas» e «Michael» sono entrambi «nomi maschili», ciò non contribuisce ad attribuire alcun concetto pertinente ai fini della comparazione.

a) Segni	Territorio	Concetto	N° del caso

ANTONIO RUBINI / RUTINI (fig.)	UE	Il fatto che il pubblico di riferimento possa accorgersi che i marchi hanno in comune cognomi italiani non ha alcuna pertinenza ai fini della comparazione concettuale (punto 64).	11/07/2018, T-707/16, EU:T:2018:424

3.4.3.5 Il contenuto semantico di marchi figurativi, di forma e colore

I concetti di marchi composti da o contenenti elementi figurativi e marchi composti da forme (marchi tridimensionali) saranno ciò che tali elementi figurativi o forme rappresentano, come negli esempi seguenti:

Segno	Territorio	Concetto	Caso
	BX, DE, ES, FR, IT, AT, PT	La rappresentazione di un mug rosso su un letto di chicchi di caffè.	25/03/2010, T-5/08 & T-7/08, EU:T:2010:123
	DE	Una parte del pubblico di riferimento può riconoscere un pavone.	21/04/2010, T-361/08, EU:T:2010:152
	BX	Il marchio contestato sarà descritto come un uomo d'affari che gioca al calcio.	02/12/2009, R 403/2009-2

Di conseguenza, quando un marchio contiene sia parole sia immagini, devono essere valutati tutti i concetti.

Segno	Territorio	Concetto	Caso
	EN	La parola «ugli» nel marchio anteriore sarà associata probabilmente alla parola inglese «ugly» dal pubblico di riferimento. Bulldog con un agrume davanti.	15/04/2010, T-488/07, EU:T:2010:145
	UE	Il termine «Rioja» nel marchio anteriore, che è in sé concettualmente rafforzato dalla rappresentazione di un grappolo d'uva e da una foglia di vite, si riferisce direttamente a prodotti vinicoli e, più in particolare, al vino di Rioja.	09/06/2010, T-138/09, EU:T:2010:226; respinto 24/03/2011, C-388/10 P, EU:C:2011:185
	BL, BX, CY, DE, ES, FR, HU, RO, SK, IT	Il marchio rappresenta un tipo di pesce (uno squalo). La maggior parte di coloro che parlano la lingua rilevante intenderà il termine SPAIN nel marchio contestato come riferentesi a tale Stato. La parola «Tiburón» significa «squalo» in spagnolo, ma non sarà compresa dal resto del pubblico di riferimento. L'altro termine, SHARK, sarà probabilmente compreso dai consumatori anglofoni nei territori di riferimento.	29/09/2008, B 1 220 724

Infine il contenuto semantico (concetto) dei marchi di colore è quello del colore che riproducono.

3.4.3.6 Il contenuto semantico di numeri e lettere

Il concetto di una parola che rappresenta un numero è la cifra che identifica, come nell'esempio sottostante:

Segno	Territorio	Significato	N° del caso
zero	DE	La parola zero evoca il numero cardinale 0.	16/09/2009, T-400/06, zerorh+, EU:T:2009:331
TV2000 (fig.) / TV1000 et al.	LT	I segni sono concettualmente simili perché condividono entrambi l'idea di «televisione», combinata con un numero tondo a quattro cifre che, inoltre, è correlato nell'ordine delle migliaia (punto 47).	19/10/2012, R 2407/2011-2
7 (fig.)/ 7 (fig.)	UE	La Commissione di ricorso ha considerato che «7» aveva un significato (punto 25).	14/02/2012, R 782/2011-2

Il concetto di una cifra è il numero che esprime, a meno che suggerisca un altro concetto come un anno specifico.

I segni costituiti da una sola lettera sono spesso espressi in una forma stilizzata o fortemente stilizzata. Pertanto, per prima cosa, occorre valutare se almeno una parte non trascurabile del pubblico di riferimento (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69) riconoscerà i segni come composti da un'unica lettera (20/09/2019, T-67/19, Dokkio / <IO (fig.), EU:T:2019:648, § 30).

La Commissione di ricorso allargata ha chiarito che i segni costituiti da una sola lettera hanno la capacità di evocare e rappresentare un'idea particolare, ossia l'idea di una lettera specifica. Ciò si basa sullo stesso processo di evocazione dei segni che rappresentano qualsiasi altra idea, come il concetto di un determinato frutto o di un albero. Pertanto, in linea di principio, i segni percepiti come una lettera dell'alfabeto sono in grado di veicolare solo il «**concetto generico**» della lettera specifica (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 78, 85). Il solo fatto che vi sia un termine generico che include i termini utilizzati per descrivere il contenuto semantico dei segni in questione **non è un fattore rilevante** nel contesto della comparazione

concettuale (31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.) / APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 69).

Se i segni coincidono **solo nel «concetto generico» della specifica lettera dell'alfabeto** e non vi sono altri concetti (pertinenti) da prendere in considerazione, il mero fatto che la stessa lettera possa servire a descrivere i segni a confronto non è di per sé sufficiente per stabilire un'identità concettuale o persino una somiglianza tra tali segni (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 79, 85). In tal caso, l'aspetto concettuale non influirà sulla somiglianza dei segni. Ne consegue logicamente che, quando i segni sono costituiti da singole lettere diverse, questa sola circostanza non avrà alcun impatto sulla somiglianza dei segni.

Se, tuttavia, è possibile stabilire che il pubblico di riferimento percepirebbe una determinata lettera, rappresentata all'interno di un segno, come evocativa o rappresentante un **significato specifico in relazione ai prodotti e servizi**, al di là della rappresentazione di tale lettera (ad esempio le lettere «S», «M» o «L» che indicano la taglia di *articoli di abbigliamento*), tale concetto deve essere preso in considerazione nella comparazione concettuale tra i segni (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 80, 85).

Gli **elementi grafici** dei segni figurativi possono incidere sui concetti che ciascun segno trasmette. A seconda dei concetti che questi elementi grafici possono evocare, tale impatto può essere significativo e persino decisivo per la comparazione concettuale (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 82) e può condurre a somiglianza, identità o, per contro, diversità concettuale. Ne consegue che, se la **rappresentazione grafica** della singola lettera veicola un concetto, questa circostanza deve essere presa in considerazione nella comparazione concettuale. Tuttavia, una stilizzazione simile della stessa lettera non incide sulla valutazione concettuale, a meno che la particolare stilizzazione non trasmetta un concetto.

3.4.3.7 Il contenuto semantico di nomi geografici

I nomi di città, villaggi, regioni e altre aree geografiche evocano un concetto che può essere rilevante per la comparazione concettuale se è probabile che il pubblico di riferimento li riconosca in quanto tali. Di solito, il grande pubblico nell'Unione europea conosce i nomi delle capitali e delle grandi città nonché delle destinazioni di vacanze o di viaggi. Se la percezione del pubblico in un particolare Stato membro è rilevante, può anche ipotizzarsi la conoscenza dei nomi di piccole città e di cittadine in quel paese.

La mancanza di prove o di indicazioni che il pubblico di riferimento possa riconoscere il nome geografico non influisce sulla comparazione concettuale. Cfr. l'esempio seguente:

Segno	Territorio	Concetto	Caso
a confronto con	DE	Il risultato della comparazione concettuale è indifferente. Non è possibile ricavare dall'argomento del ricorrente, secondo cui il nome Chtaura designa una zona agricola del Libano rinomata per i prodotti agricoli, che questo significato sarà noto anche agli operatori commerciali in Germania.	08/05/2010, R 1213/2008-4

3.4.3.8 Il contenuto semantico di parole onomatopeiche e suoni

L'analisi del concetto semantico delle parole onomatopeiche segue le regole generali della comparazione concettuale: il loro concetto sarà quello rappresentato dalla parola onomatopeica in questione, purché si possa accertare che sarà riconosciuto in quanto tale dal pubblico di riferimento. Ad esempio, «WOOF WOOF» rappresenta l'abbaiare di un cane per le persone di lingua inglese; «MUUU» rappresenta il muggito di una mucca per le persone di lingua spagnola.

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
CLICK	DE	Concettualmente, il marchio contestato «CLICK» è una parola onomatopeica inglese che esprime un suono breve, acuto. Questa parola sarà immediatamente intesa in Germania dato il suo stretto equivalente in tedesco «Klick» (punto 45).	24/02/2010, R 964/2009-1

In taluni casi, il contesto nel quale sarà usata la parola onomatopeica può essere decisivo per accertare se il pubblico di riferimento ne riconoscerà il significato. Ad esempio, nel caso seguente, la Commissione ha considerato che il pubblico di riferimento non interpreterebbe il segno «PSS» come parola onomatopeica nel contesto dei servizi della tecnologia dell'informazione:

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
PSS	ES	L'argomento del richiedente secondo cui il marchio anteriore potrebbe essere pronunciato anche come parola onomatopeica (invito a qualcuno a fare silenzio) è inverosimile alla luce dei servizi della tecnologia dell'informazione in questione e del pubblico di riferimento, che è abituato, come osservato dallo stesso richiedente, agli acronimi in questo campo (punto 42).	24/02/2010, R 964/2009-1

L'elemento sonoro in un marchio sonori o multimediale può veicolare un concetto. Questo vale soprattutto per i suoni reali, come il suono di un cane che abbaia, tuoni, il tintinnio di cubetti di ghiaccio.

Marchio	Territorio	Concetto	N. del caso
Link	UE	Il marchio trasmette il concetto di una mucca che muggisce.	Esempio inventato (PC 11)

È improbabile che un marchio sonoro che contiene solo una melodia esprima un concetto.

3.4.4 Comparazione concettuale

In sostanza, nella comparazione occorre stabilire dapprima se i segni esprimono un concetto in base ai principi descritti nel punto che precede.

- Se entrambi i segni hanno un concetto, gli esiti della comparazione concettuale possono essere tre:
  - se i segni, ciascuno nel complesso, si riferiscono allo stesso concetto, sono concettualmente **identici**;
  - se i segni si riferiscono a concetti simili, sono concettualmente **simili**;
  - se entrambi i segni hanno un significato e ciascuno di essi si riferisce a concetti diversi, i segni sono concettualmente **dissimili/non simili**.
- Se solo uno dei segni evoca un concetto, i segni sono **dissimili/non simili concettualmente**.

  Su questo punto, l'Ufficio segue la sentenza del 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25. Sebbene vi sia della giurisprudenza, come ad esempio la sentenza del 22/10/2015, T-309/13, ELMA / ELMEX, EU:T:2015:792, che è giunta alla conclusione che «non era possibile fare una comparazione concettuale», sebbene uno dei segni evocasse un concetto, questi casi non possono essere considerati come una tendenza prevalente.
- Se nessuno dei due segni ha un concetto, **non è possibile una comparazione** concettuale (13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 68-69). L'aspetto concettuale non influenza la valutazione della somiglianza dei segni.

Come spiegato anche al punto 3.4.5.2 che segue, il fatto che **i segni presentino un elemento descrittivo o altrimenti non distintivo in comune** non costituisce un motivo sufficiente per negare la somiglianza concettuale esistente tra loro nel complesso. Questo fatto non modifica il contenuto concettuale dei segni (16/12/2015, T-491/13, TRIDENT PURE / PURE et al., EU:T:2015:979, § 93 e giurisprudenza ivi citata; 15/10/2018, T-164/17, WILD PINK / PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 88-89). Ciò nonostante, a seconda delle circostanze del caso specifico, ad esempio quando soltanto l'elemento non distintivo in comune è accompagnato da un elemento distintivo significativo, è possibile constatare in via eccezionale che i marchi sono concettualmente dissimili.

I segni non possono essere considerati concettualmente simili soltanto perché esiste un termine generico che li contempla entrambi e/o essi rientrano nella medesima categoria generale di segni. Se i significati semantici sono troppo diversi, i segni possono sì condividere un concetto generale, ma talmente ampio che il rapporto concettuale non è rilevante come nei seguenti casi:

- Il mero fatto che due parole o simboli possano essere **raggruppati sotto un termine generico comune** non li rende in alcun modo simili dal punto di vista concettuale. Ad esempio, il Tribunale ha ritenuto che, sebbene una mela e una pera possano avere caratteristiche comuni, trattandosi in entrambi i casi di frutti strettamente correlati tra loro in termini biologici e simili in quanto a dimensioni,

colore e consistenza, tali caratteristiche comuni incidono in maniera davvero limitata sull'impressione complessiva. Il Tribunale ha constatato che il pubblico di riferimento nota tali caratteristiche comuni soltanto dopo un'analisi dettagliata. Inoltre, pere e mele non sono gli unici frutti che possono essere rossi, gialli o verdi e la stessa osservazione si applica anche alle loro caratteristiche comparabili di dimensioni e consistenza. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che tali elementi sono insufficienti a controbilanciare le evidenti differenze concettuali esistenti tra i marchi, constatazione questa che li ha resi concettualmente dissimili (31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.) / APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 77-79).

- Lo stesso accade quando due segni appartengono alla **stessa categoria generale o allo stesso tipo di marchio**: il fatto che «TDL» e «LNF» siano entrambe abbreviazioni di tre lettere è concettualmente irrilevante e, pertanto, non è possibile una comparazione concettuale.
- Un altro esempio di segni «appartenenti alla medesima categoria» riguarda i **nomi** e cognomi che hanno un contenuto semantico simile (cfr. il punto 3.4.3.4). Se FRANK e MIKE sono messi a confronto, il fatto che siano entrambi nomi è concettualmente irrilevante (poiché sono su livelli completamente diversi).

In particolare, il marchio sarà concettualmente identico o simile nelle situazioni presentate a seguire.

3.4.4.1 Entrambi i marchi condividono una parola e/o un'espressione

Quando i due marchi condividono la stessa parola o espressione, i marchi saranno concettualmente simili, come negli esempi seguenti:

Segno anteriore	Segno contestato	Opposizione
Sol Hoteles	SOLCUBA	17/06/2009, B 1 209 618 (ES)
Simili: i marchi condividono i concetti di SOL (= sole: «la stella che è fonte di luce e di calore per i pianeti del sistema solare»).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
BLUE	ECOBLUE	12/11/2008, T-281/07, EU:T:2008:489; respinto 22/01/2010, C-23/09 P, EU:C:2010:35 (UE)
I marchi in questione sono concettualmente simili perché si riferiscono entrambi al colore blu.		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Opposizione**

Segno anteriore	Segno contestato	Opposizione
T-MUSIC	emusic	B 1 081 167 (UE)
I marchi sono concettualmente simili perché si riferiscono entrambi al concetto di MUSIC (= «l'arte di combinare suoni nel tempo in modo da produrre una composizione continua, unica ed evocativa, come attraverso la melodia, l'armonia, il ritmo e il timbro»).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Opposizione**
PAUL&SHARK yachting	SPAIN & SHARK Tiburón	29/09/2008, B 1 220 724 (BL, BX, CY, CZ, DE, ES, FR, HU, RO, SK e IT)
I marchi sono concettualmente simili perché entrambi i segni contengono l'immagine dello stesso pesce (uno squalo) e un riferimento alla parola SHARK (= «ogni individuo della specie di pesci carnivori principalmente marini della classe Chondrichthyes (sottoclasse Elasmobranchii) … ».		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
EL CASTILLO	CASTILLO	04/11/2003, T-85/02, EU:T:2003:288 (ES)
Il Tribunale ha considerato che i segni erano concettualmente quasi identici.		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
Servus et al.	SERVO SUO	29/02/2012, T-525/10, EU:T:2012:96 (UE, in particolare IT)
I segni sono concettualmente simili dal punto di vista del consumatore italiano medio perché condividono entrambi un riferimento a «servo». Il Tribunale ha confermato la conclusione della Commissione di ricorso secondo la quale il pubblico italiano avrebbe percepito il significato della parola latina «SERVUS», data la sua vicinanza alla parola italiana «SERVO».		

Come già menzionato, anche grafie errate possono avere un contenuto semantico e in tali casi possono essere messe a confronto, come nei seguenti esempi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		14/09/2011, T-485/07, EU:T:2011:467 (ES)
Per il pubblico spagnolo di riferimento, entrambi i segni evocano il concetto di un'oliva. Non vi sono prove che il consumatore spagnolo interessato comprenderà la parola inglese «live».		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Opposizione**
		14/07/2009 B 1 142 688 (UE)
Entrambi i marchi si riferiscono alla parola yogurt e di conseguenza condividono il concetto di «prodotto lattiero ottenuto dalla fermentazione batterica del latte».		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Opposizione**
		28/10/2008, B 1 012 857 (ES)
I marchi sono concettualmente simili perché si riferiscono entrambi al concetto di «carisma» (= «l'abilità di sviluppare o di ispirare in altri un impegno ideologico ad un particolare punto di vista»).		

3.4.4.2 Due parole o termini hanno lo stesso significato, ma in lingue diverse

È possibile che il pubblico di riferimento consideri concettualmente simili o persino identici marchi con elementi in lingue diverse, a condizione che i significati delle parole nelle lingue interessate siano noti al pubblico di cui trattasi.

Nell'esempio seguente è stato riconosciuto che i marchi erano concettualmente identici perché una parte sostanziale del pubblico portoghese capirebbe le parole che costituiscono i marchi in questione, dato che (i) la parola inglese «vitamin» è molto vicina al termine portoghese equivalente «vitamina», (ii) «water» è una parola inglese basilare probabilmente comprensibile a quella parte del pubblico portoghese che possiede una conoscenza sufficiente della lingua inglese e (iii) «aqua» è un termine latino ampiamente diffuso, che assomiglia al termine portoghese equivalente «água» (punti 56-60):

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
VITAMINWATER (territorio di riferimento: Portogallo)	vitaminaqua	28/11/2013, T-410/12, EU:T:2013:615

Poiché ciò che rileva è l'effettiva comprensione da parte del pubblico di riferimento, il mero fatto che un termine sia oggettivamente l'equivalente nella lingua straniera dell'altro termine può essere del tutto privo di rilevanza nella comparazione concettuale.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
EL LANCERO	LE LANCIER	26/09/2012, T-265/09, EU:T:2012:472
Il territorio di riferimento è la Spagna. «El lancero» (in spagnolo) significa «le lancier» in francese. Concettualmente, il Tribunale ha ritenuto che lo spagnolo medio avesse solo una conoscenza limitata del francese e che l'espressione «le lancier» non appartenesse al vocabolario di base di tale lingua. Concettualmente i segni non sono simili.		

3.4.4.3 Due parole si riferiscono allo stesso termine semantico o sue varianti

Sussiste identità concettuale quando sono coinvolti sinonimi, vale a dire esistono due parole per lo stesso significato semantico (esempi di fantasia in cui l'inglese è lingua di riferimento: baggage/luggage (bagaglio/valigia); bicycle/bike (bicicletta/bici); male horse/stallion (cavallo maschio/stallone).

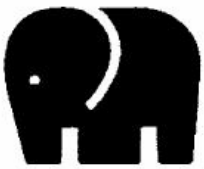
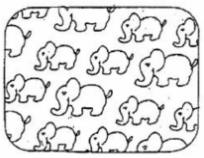
Nei seguenti casi è stata rilevata una somiglianza concettuale:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
SECRET PLEASURES	PRIVATE PLEASURES	15/06/2000, R 616/1999-1

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
ORPHAN EUROPE	ORPHAN INTERNATIONAL	14/06/2010, R 1142/2009-2

3.4.4.4 Due marchi puramente figurativi rappresentano lo stesso concetto o un concetto simile

Quando due marchi puramente figurativi rappresentano lo stesso concetto o un concetto simile, i segni saranno concettualmente identici o simili.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		07/02/2012, T 424/10, EU:T:2012:58, § 52 (somiglianza)
		12/04/2012, R 703/2011-2 (identità)
		17/06/2011, R 1107/2010-2 (identità)

3.4.4.5 Quando una parola contrapposta a marchio figurativo, di forma o di colore evoca il concetto rappresentato dalla parola

Esiste identità concettuale anche fra una parola e un'immagine che mostra che cosa rappresenta la parola (esempi fittizi: il marchio denominativo «TIGER» messo a confronto con un marchio figurativo che riproduce una tigre; o il marchio denominativo «orange» e un marchio di colore arancione).

3.4.4.6 Quando entrambi i marchi hanno elementi figurativi con lo stesso concetto o con un concetto analogo, uno o entrambi accompagnati da elementi verbali

Se ciascun segno presenta un elemento figurativo non trascurabile con un concetto identificabile autonomamente, e tali concetti sono gli stessi (identici) o analoghi (simili), i segni nel loro complesso sono concettualmente simili. Il grado di somiglianza dipende da vari fattori – ad esempio se i concetti sono identici o simili, se gli elementi denominativi rafforzano il concetto degli elementi figurativi o se introducono concetti diversi, se gli elementi denominativi appaiono in entrambi i segni o soltanto in uno – e dal carattere distintivo del concetto comune.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
kipling	ANOKHI	16/10/2018, T-548/17, EU:T:2018:686
P&S: Classi 14, 18, 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* malgrado gli elementi verbali che non hanno alcun significato, i due marchi rappresentano una scimmia, che determina una somiglianza concettuale per i segni considerati nel loro insieme (punti 46-49).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
	LA MAISON DE LA FAUSSE FOURRURE	27/02/2002, R 68/2001-4 & R 285/2001-4
P&S: Classi 18, 24, 25, 28 *Territorio*: Benelux, Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria Valutazione: l'espressione «La Maison de la Fausse Fourrure» non è sufficiente a ridurre l'impressione di somiglianza tra i marchi in conflitto. Oltre alla sua natura eventualmente descrittiva, l'espressione, rispetto all'impronta, occupa una posizione secondaria (è posizionata sotto all'impronta), è di dimensioni relativamente limitate (quattro volte più piccola) ed è scritta in uno stile di scrittura tradizionale (punto 22).		

Segni con elementi figurativi che corrispondono al significato degli elementi verbali

Il concetto intrinseco all'elemento figurativo può essere rafforzato dalla parte verbale nel definire un particolare **concetto** e può persino aiutare a comprendere parole che, in linea di massima, potrebbero non essere note ai consumatori. Questo rafforza la somiglianza concettuale.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
Pelikan		17/04/2008, T-389/03, EU:T:2008:114
P&S: Classi 1, 2, 17 *Territorio*: UE *Valutazione*: per quanto riguarda i marchi anteriori, va constatato che l'elemento denominativo «Pelikan» sarà compreso dai consumatori come un riferimento diretto all'elemento figurativo. Ciascuno di questi due elementi che appaiono fianco a fianco, rafforza l'altro, di modo che i consumatori comprendono più facilmente uno grazie all'altro. Nel loro insieme, i due elementi chiaramente richiamano alla mente l'idea di un pellicano. I segni sono concettualmente identici (punti 90-91).		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
	KAJMAN	30/09/2015, T-364/13, EU:T:2015:738
P&S: Classi 18, 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: l'elemento verbale nel marchio contestato verrà inteso come un riferimento diretto all'elemento figurativo, almeno negli Stati membri in cui esiste la parola «kajman» o la sua immediata variazione linguistica. Poiché i marchi in questione sono percepiti come rappresentativi di un rettile dell'ordine dei coccodrilli, hanno un contenuto semantico analogo e hanno quindi un grado di somiglianza concettuale quanto meno medio (punti 47, 48, 53).		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso

		20/10/2011, T-238/10, EU:T:2011:613
P&S: Classe 18 *Territorio*: Portogallo *Valutazione*: anche supponendo che alcuni consumatori potrebbero chiedersi per un attimo se l'elemento figurativo raffigura un cavallo nel marchio contestato, ogni possibile confusione viene eliminata dall'elemento denominativo «horse» [cavallo], che sarà inteso come tale dalla maggior parte del pubblico portoghese. Gli elementi denominativi e figurativi si rafforzano a vicenda, con il risultato che i consumatori comprenderanno più facilmente uno grazie alla presenza dell'altro. Poiché entrambi i marchi evocheranno lo stesso concetto di cavallo, essi sono concettualmente identici (punti 30 e 39).		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, EU:T:2006:397
P&S: Classi 32, 33 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: il pubblico spagnolo non percepirà il termine «venado» (che significa «cervo») in modo indipendente, ma come un riferimento diretto all'elemento figurativo dei marchi contestati. I marchi sono concettualmente simili (punto 100).		

3.4.4.7 Quando i segni hanno in comune una parola sensata che è distintiva, e uno di loro contiene una parola aggiuntiva o un elemento figurativo senza alcun significato

Quando i segni hanno in comune una parola che è distintiva e uno di loro o entrambi contengono un elemento denominativo aggiuntivo senza alcun significato (una parola fantasiosa o una parola che non sarà compresa nella zona linguistica di riferimento), i segni sono considerati concettualmente molto simili e non identici. In tal caso, sebbene il termine aggiuntivo non venga compreso, il pubblico di riferimento noterà la presenza

di tale termine aggiuntivo che impedisce che i segni siano percepiti come totalmente identici dal punto di vista concettuale.

Marchio anteriore	Segno contestato	Caso
VIKING	VIKING PRUX	Esempio di fantasia
VIKING DREMBL	VIKING PRUX	Esempio di fantasia
Il territorio di riferimento è l'Unione europea. I prodotti in questione sono *cosmetici* nella Classe 3. La parola «VIKING» viene riconosciuta in tutta l'Unione europea ed è distintiva per i prodotti in questione. Le parole «PRUX» e «DREMBL» non hanno alcun significato. I segni sono concettualmente molto simili.		

Tuttavia, se la parola che i segni hanno in comune è accompagnata da elementi figurativi aggiuntivi che sono privi di qualsiasi particolare concetto (ad esempio uno sfondo, dei colori o un particolare carattere tipografico), i segni sono considerati concettualmente identici. In tal caso, gli elementi figurativi aggiuntivi non incidono sulla percezione concettuale dei segni.

Marchio anteriore	Segno contestato	Caso
VIKING	VIKING	Esempio di fantasia
Il territorio di riferimento è l'Unione europea. I prodotti in questione sono *cosmetici* nella Classe 3. La parola «VIKING» viene riconosciuta in tutta l'Unione europea ed è distintiva per i prodotti in questione. Gli elementi figurativi aggiuntivi non introducono alcun concetto in grado di alterare la percezione concettuale dei segni. I segni sono concettualmente identici.		

3.4.4.8 Quando i segni hanno in comune un nome di persona

Nella misura in cui i segni hanno in comune elementi che vengono percepiti come nomi di persona (cfr. il punto 3.4.3.4), è possibile confrontarli dal punto di vista concettuale.

La premessa di fondo da seguire è che, in generale, si attribuisce un peso minore alla sovrapposizione di un nome rispetto alla sovrapposizione di un cognome. Tuttavia, va sottolineato fin da subito che la presenza o meno del rischio di confusione è un problema che deve essere affrontato nella valutazione globale. Infatti, è qui che occorre valutare le qualità intrinseche dei nomi e le loro particolarità, come il loro grado di rarità o frequenza (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale, punto 7.2.1).

Di seguito sono riportati alcuni degli scenari più comuni per la comparazione concettuale di segni che contengono nomi di persona.

(i) Nome contro nome e cognome: sovrapposizione del nome

Se i segni hanno in comune lo stesso nome, ma non il cognome, presente solo in uno di essi, tali segni **non sono simili concettualmente**. Ciò è dovuto al fatto che la combinazione di un nome e di un cognome identifica una persona specifica, cosa che non avviene se viene indicato solo un nome, dal momento che si fa riferimento solo a qualcuno con quel nome, senza però alludere a nessuno in particolare.

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**
ANNA	ANA DE ALTUN	18/09/2017, T-86/16, ANA DE ALTUN (fig.) / ANNA (fig.) et al., EU:T:2017:627
Prodotti e servizi: Classe 33 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: sebbene entrambi i marchi si riferiscano al nome di una donna, il marchio contestato identifica una donna specifica con il cognome «De Altun» o un luogo, mentre il marchio anteriore richiama alla mente solo un nome, ma non identifica una persona specifica. I segni sono concettualmente diversi (punto 55).		

(ii) Nome e cognome contro nome e cognome: sovrapposizione del nome

Se i segni hanno in comune lo stesso nome, ma differiscono nei cognomi di ciascuno di essi, **non sono simili concettualmente**. Benché i segni possano coincidere in un nome, il fatto che i cognomi siano diversi indica che i nomi appartengono a persone specifiche diverse.

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**
ANNA DE CODORNÍU	ANNA FENNINGER	20/07/2016, R 115/2016-2, ANNA FENNINGER / ANNA DE CODORNÍU et al.
Prodotti e servizi: Classi 32 e 34 *Territorio*: l'UE e la Spagna *Valutazione*: il marchio contestato si riferisce a una persona specifica denominata «Anna», membro della famiglia «FENNINGER». Sia la parte del pubblico spagnola che quella non di lingua spagnola percepirebbero il marchio anteriore come un nome «Anna» seguito da un cognome composto. Nella misura in cui contengono cognomi diversi, i segni presentano differenze concettuali poiché si riferiscono a due persone specifiche diverse, determinando una diversità concettuale (punti 55, 58 e 59).		

(iii) Sovrapposizione del cognome

Tuttavia, nei casi in cui i segni hanno in comune lo stesso cognome, ma uno dei segni contiene un nome aggiuntivo o entrambi contengono nomi diversi, il fatto che i segni si sovrappongano in un cognome è pertinente al fine di riscontrare una **somiglianza concettuale**, poiché è indice dell'appartenenza alla stessa famiglia.

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**
BASILE	Antonio Basile 1952	28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327 ricorso respinto, 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: Italia *Valutazione*: i segni sono concettualmente simili perché condividono lo stesso cognome (punto 60).		

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**
MARSHALL	THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS	08/11/2017, T-271/16, Thomas Marshall Garments of Legends (fig.) / MARSHALL et al., EU:T:2017:787
Prodotti e servizi: Classe 9 *Territorio*: UE *Valutazione*: segni composti da un elemento identico, percepito come un cognome, saranno intesi dal pubblico di riferimento come segni che designano nomi di persone con lo stesso cognome. Poiché la parola «marshall» può essere percepita dal pubblico di riferimento come un cognome, l'aggiunta della parola «thomas», che rappresenterebbe il nome di un membro di tale famiglia, non rende concettualmente diversi i segni in questione (punto 78).		

(iv) Nome contro nome

I segni sono **concettualmente identici** se sono intesi come varianti dello stesso nome in uso nello stesso paese e **concettualmente simili** se uno di essi è inteso come un equivalente straniero dell'altro nome.

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**

ELISE	eliza	24/03/2010, T-130/09, Eliza, EU:T:2010:120
Prodotti e servizi: classi 9, 37 e 42 *Territorio*: UE *Valutazione*: negli Stati membri in cui i segni sono considerati come diminutivi del nome femminile Elizabeth (come Irlanda, Germania o Austria), i segni sono concettualmente identici. Nei paesi in cui sono considerati nomi femminili molto simili derivati dalla stessa radice, i segni sono concettualmente molto simili (punti 36 e 40).		

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**
José	Pepe	Esempio inventato
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: il pubblico spagnolo di riferimento percepirà il segno contestato «Pepe» come diminutivo del nome spagnolo «José». I segni sono concettualmente identici.		

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**
Miguel	Michael	Esempio inventato
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: il pubblico spagnolo di riferimento percepirà il segno contestato «Michael» come un equivalente straniero del nome spagnolo «Miguel». I segni sono concettualmente simili.		

(v) Cognome contro cognome

I segni sono **concettualmente identici** se sono intesi come varianti dello stesso cognome in uso nello stesso paese e **concettualmente simili** se uno di essi è inteso come un equivalente straniero dell'altro cognome.

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**
Schmidt	Schmid	Esempio inventato

Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: Germania *Valutazione*: il pubblico tedesco di riferimento percepirà i segni come varianti dello stesso cognome in uso nello stesso paese. I segni sono concettualmente identici.

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**
Schmidt	Smith	Esempio inventato
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: Germania *Valutazione*: il pubblico tedesco di riferimento percepirà il segno contestato «Smith» come un equivalente straniero del cognome tedesco «Schmidt». I segni sono concettualmente simili.		

(vi) Cognome contro nome di una personalità nota: sovrapposizione del cognome

Se uno dei segni contiene il nome di una personalità nota, il pubblico di riferimento può associare un cognome coincidente con tale persona famosa o, almeno, percepirlo come un riferimento alla famiglia di quella persona, determinando una **somiglianza concettuale**.

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**
MARSHALL	THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS	08/11/2017, T-271/16, Thomas Marshall Garments of legends (fig.) / MARSHALL et al., EU:T:2017:787
P&SProdotti e servizi: Classe 9 *Territorio*: UE *Valutazione*: anche se il segno contestato è stato percepito come il nome di una persona nota (un politico, ex vicepresidente degli Stati Uniti), non si può escludere che la parte pertinente del pubblico percepisca anche il marchio anteriore, costituito dal cognome «Marshall», come un riferimento alla stessa persona nota o, quanto meno, alla sua famiglia, determinando così una somiglianza concettuale (punto 79).		

(vii) Cognome contro cognome simile di una personalità nota: assenza di sovrapposizione

Se uno dei segni è riconosciuto come il cognome di una personalità nota e non ha luogo una sovrapposizione di tale cognome, i segni sono **concettualmente diversi**.

Segni anteriori	Segno contestato	N. della causa
PICASSO	PICARO	22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189; ricorso respinto, 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25
Prodotti e servizi: Classe 12 *Territorio*: UE *Valutazione*: dal punto di vista concettuale, il marchio anteriore «PICASSO» è particolarmente noto al pubblico di riferimento in quanto è il cognome del famoso pittore Pablo Picasso. Il segno contestato «PICARO» può essere inteso da persone di lingua spagnola come un riferimento, in particolare, a un personaggio della letteratura spagnola, mentre è privo di contenuto semantico per la frazione (maggioritaria) non di lingua spagnola del pubblico di riferimento. Pertanto i segni non sono simili dal punto di vista concettuale. La parola «PICASSO» ha un contenuto semantico chiaro e determinato per il pubblico di riferimento. La notorietà del pittore Pablo Picasso è tale che non è plausibile ritenere, in assenza di indizi concreti in senso contrario, che il segno PICASSO, quale marchio per veicoli, possa sovrapporsi, nella percezione del consumatore medio, al nome del pittore (punti 55, 57).		

Segni anteriori	Segno contestato	N. della causa
MASSI	MESSI	26/04/2018, T-554/14, MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:T:2018:230; ricorso respinto, 17/09/2020, C-449/18 P & C-474/18 P, MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:C:2020:722
Prodotti e servizi: classi 9, 25 e 28 *Territorio*: UE *Valutazione*: la notorietà di Lionel Andrés Messi Cuccittini introduce una differenza concettuale pertinente tra i segni. I segni saranno percepiti dal pubblico come concettualmente diversi (punti 61-63).		

3.4.4.9 Marchi sonori

I principi elencati di seguito sono stati concordati nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

Nei casi in cui è possibile individuare un concetto, può essere effettuato un confronto concettuale fra due marchi sonori e fra marchi sonori e altri tipi di marchi.

Se un marchio contiene un suono reale, il suo significato dovrà essere preso in considerazione nel determinare il concetto espresso dal marchio sonoro.

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio sonoro)**	**N. del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (PC11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* entrambi i marchi consistono esclusivamente nella riproduzione di una mucca che muggisce. e, sebbene il suono sia diverso, il concetto è identico.		

Tenendo presente il suddetto principio, secondo cui un marchio sonoro può essere paragonato concettualmente ad un altro tipo di marchio quando un concetto può essere identificato, nell'esempio che segue i segni coincidono nel concetto di «banane».

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio figurativo)**	**N. del caso**
 Link		Esempio inventato (PC11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* il marchio anteriore consiste nella pronuncia dell'elemento verbale «banane», mentre il marchio contestato consiste in un'immagine di banane. Pertanto, i marchi sono concettualmente identici.		

Se un marchio sonoro contiene elementi verbali, il loro significato dovrà essere preso in considerazione nel determinare il concetto espresso dal marchio. Nell'esempio che segue, il confronto concettuale sarà effettuato tra i concetti (distintivi) di «banana» e «patata».

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio sonoro)	N. del caso
 Link	 Link	Esempio inventato (PC11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* gli elementi verbali nei marchi hanno significati diversi, cioè «banana» e «patata». Pertanto, i marchi sono diversi dal punto di vista concettuale.		

3.4.4.10 Marchi di movimento

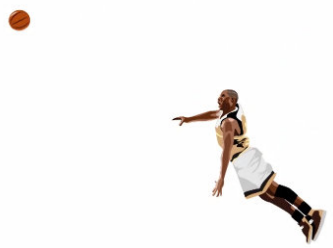
I principi elencati di seguito sono stati concordati nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

Se un marchio di movimento contiene elementi verbali e/o figurativi che esprimono un concetto, la comparazione concettuale deve essere effettuata tenendo conto di tali concetti nel modo abituale.

È improbabile che il movimento o la trasformazione degli elementi di un marchio di movimento esprima di per sé un concetto. Ne consegue che, se gli elementi costitutivi del marchio di movimento non esprimono alcun concetto, è improbabile che il movimento o la trasformazione degli elementi di per sé veicoli un concetto relativo a tale marchio.

Segno anteriore (marchio denominativo)	Segno contestato (marchio di movimento)	N° del caso
BANANA	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* il marchio anteriore consiste nell'elemento verbale «banana». Il marchio di movimento contestato consiste nell'elemento verbale «Banana» in movimento. Il concetto di entrambi i marchi è «banana». Pertanto, i marchi sono concettualmente identici.		

Tuttavia, il movimento può rafforzare, aggiungere o, in alcuni casi, alterare il concetto dell'elemento in movimento.

Segno anteriore (marchio figurativo)	**Segno contestato (marchio di movimento)**	**N° del caso**
	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 13 *Territorio*: UE *Valutazione:* il marchio figurativo è costituito dall'immagine statica di un giocatore di pallacanestro che lancia una palla, mentre il marchio di movimento è costituito dal medesimo giocatore di pallacanestro che lancia la palla in movimento. La combinazione dell'elemento con il movimento rafforza il concetto iniziale di «giocatore di pallacanestro che lancia una palla». Pertanto, i marchi sono concettualmente identici.		

Segno anteriore (segno figurativo)	**Segno contestato (marchio di movimento)**	**N° del caso**
	Link	Esempio inventato (CP11)

Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* il concetto espresso dal marchio figurativo è «elefante» o «cartone animato di un elefante». La combinazione di tale personaggio animato e del movimento del ballo aggiunge un concetto a quello iniziale: «cartone animato di un elefante che balla». Pertanto, i marchi sono concettualmente simili.

3.4.4.11 Marchi multimediali

I principi elencati di seguito sono stati concordati nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

È possibile effettuare un confronto da un punto di vista concettuale tra marchi multimediali a condizione che questi esprimano un concetto. In fase di valutazione concettuale del marchio, si dovrebbe prestare attenzione all'interazione fra elementi sonori e visivi, che potrebbe influenzare l'impressione complessiva e/o il significato del marchio. Nel confronto con un marchio multimediale, in determinate circostanze l'impatto di un elemento fonetico potrebbe modificare il modo in cui un segno viene percepito dal punto di vista concettuale.

Segno anteriore (marchio figurativo)	**Segno contestato (marchio multimediale)**	**N. del caso**
THUNDER BALL	THUNDER BALL Link	21/09/2020, B 3 071 595
Prodotti e servizi: Classi 9, 28, 41 *Territorio*: Regno Unito *Valutazione*: i segni saranno associati allo stesso concetto veicolato dagli elementi distintivi «THUNDER BALL», vale a dire «un fenomeno elettrico detto fulmine globulare o a palla». I segni presentano un grado molto alto di somiglianza concettuale.		

3.4.4.12 Singole lettere

Come indicato al punto 3.4.3.6, nel caso di singole lettere, solo quando la lettera stessa ha un significato in relazione ai prodotti e servizi in causa o quando la sua rappresentazione grafica trasmette un concetto specifico, i concetti in questione sono pertinenti ai fini della comparazione concettuale.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		14/03/2017, T-276/15, EU:T:2017:163
Prodotti e servizi: Classi 4, 11, 37, 39, 40 e 42 *Territorio*: UE *Valutazione:* la lettera «e», associata ai prodotti e servizi pertinenti, informa il pubblico di riferimento che tali prodotti e servizi sono correlati all'energia o all'elettricità, dato che la lettera «e» viene spesso utilizzata per abbreviare i termini «energia» o «elettricità». Di conseguenza, i segni sono concettualmente identici per il pubblico di riferimento, che percepirà i marchi in questione come riferimenti all'«energia» o all'«elettricità» (punto 27).		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		26/03/2021, R 551/2018-G
Prodotti e servizi: Classe 36 *Territorio*: Francia *Valutazione:* anche se entrambi i segni potessero essere descritti utilizzando termini generici quali «A» o «lettera "A" stilizzata», il concetto evocato dai segni figurativi in questione non sarebbe in alcun modo limitato ai soli termini generici relativi alla lettera «A». Al contrario, a causa dei suoi elementi figurativi, il segno anteriore sarebbe al massimo percepito concettualmente come «una lettera A maiuscola con la forma di una tenda aperta». Il segno richiesto verrebbe tutt'al più considerato come rappresentativo della «lettera A maiuscola con la forma di un castello di carte». Pertanto, i segni non sono concettualmente simili, anche se si riferiscono alla stessa lettera (punto 83).		

3.4.5 Impatto del carattere distintivo e del carattere dominante degli elementi sulla somiglianza dei segni

Nel valutare la somiglianza tra segni occorre tenere conto (i) della riconoscibilità o piuttosto dell'impercettibilità degli elementi che hanno in comune nell'impressione complessiva di entrambi i marchi (cfr. il punto 3.4.5.1 che segue), (ii) del carattere distintivo e del carattere dominante degli elementi comuni (cfr. il punto 3.4.5.2 che segue) e (iii) dell'impatto degli altri elementi nell'impressione complessiva trasmessa da ciascuno dei marchi (cfr. il punto 3.4.5.3 che segue).

3.4.5.1 Elemento comune identificabile

Due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, sussiste tra gli stessi un'identità almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30). Sebbene di norma il consumatore medio percepisca un marchio nel suo complesso e non proceda a un'analisi dei suoi vari dettagli, resta comunque valido il fatto che, nel percepire un segno verbale, il consumatore lo scompone in elementi che di per sé suggeriscono un significato specifico o che gli ricordano parole note (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). L'elemento in comune può essere identificato chiaramente quando appare **in modo indipendente** in ogni segno.

Segno anteriore	Segno contestato	Motivazione	N. del caso
BEYOND VINTAGE	BEYOND RETRO	La prima parola coincide.	30/04/2014, T-170/12, EU:T:2014:238
SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	Il marchio anteriore è identico alla seconda parola della domanda di MUE.	08/03/2005, T-32/03, EU:T:2005:82

L'elemento in comune può anche essere identificato come **parte di** un'unica parola in cui una separazione **visiva** consente a detto elemento di essere percepito in modo indipendente (ad esempio, attraverso l'uso di lettere minuscole e maiuscole, la stilizzazione delle lettere o l'uso di un carattere speciale come un simbolo, un numero, un trattino o un altro segno di interpunzione).

Segno anteriore	Segno contestato	Motivazione	N. del caso
ip_law@mbp	MBP	Il marchio anteriore è composto dagli elementi «ip-law» e «mpb» separati dal simbolo «@», pertanto i segni hanno l'elemento «mpb» in comune (punto 53).	16/09/2013, T-338/09, EU:T:2013:447
MAXX	NaraMaxx	L'uso di maiuscole e minuscole e di diverse tonalità di colore permette immediatamente l'identificazione separata degli elementi «Nara» e «Maxx», nonostante il fatto che nessuno dei due abbia alcun significato per il pubblico bulgaro di riferimento.	22/09/2017, T-586/15, EU:T:2017:643, § 37, 46
FŁT	FŁT KRAŚNIK	Le lettere «FŁT» hanno un ruolo indipendente nella domanda di MUE a causa del colore rosso (punto 48).	14/05/2013, T-19/12, EU:T:2013:242
TRONIC	ABTRONIC	L'elemento comune «TRONIC» è separato visivamente nel marchio contestato mediante i caratteri bianchi (punto 38).	12/05/2016, T-775/14, EU:T:2016:293

Inoltre, l'elemento in comune può anche essere identificato come **parte di** un'unica parola in cui un chiaro **significato concettuale** consente a detto elemento di essere percepito in modo indipendente (cfr. anche il punto 3.4.3.2 che precede).

Segno anteriore	Segno contestato	Motivazione	N. del caso
MARINE BLEU	BLUMARINE	La parte «marine» nella domanda di MUE verrà intesa come un riferimento al mare e «blu» come una grafia scorretta di «blue».	14/05/2014, T-160/12, EU:T:2014:252
CADENACOR	COR	Il pubblico ispanofono sarà in grado di identificare l'elemento «cor» separatamente all'interno del marchio anteriore perché l'elemento iniziale «cadena» suggerisce un significato concreto (catena) (punto 47) — rischio di confusione.	20/10/2011, T-214/09, EU:T:2011:612
BLUE	ECOBLUE	Il pubblico di riferimento scomporrà la domanda di MUE nel prefisso «eco» e nella parola «blue», di uso comune (punto 30) — rischio di confusione.	12/11/2008, T-281/07, EU:T:2008:489; confermato 22/01/2010, C-23/09 P, EU:C:2010:35

Al contrario, se rimane inosservata, la mera coincidenza in una sequenza di lettere non è sufficiente per constatare una somiglianza. Continua a sussistere la regola secondo cui il pubblico confronta i marchi nel loro complesso e non li scompone artificiosamente. Nei casi che seguono **la somiglianza dei marchi è stata negata** nonostante la sovrapposizione di alcune lettere (cfr. anche il punto 4 che segue, in particolar modo il punto 4.2.4).

Segno anteriore	Segno contestato	Motivazione	N. del caso
CS	CScreen	Il segno contestato verrà probabilmente scomposto negli elementi «C» e «Screen», che hanno un significato estremamente rilevante per i computer e le loro unità periferiche. Non verrà percepito contenere l'elemento distinto «CS» che corrisponde al marchio anteriore.	18/08/2010, R 545/2009-4

3.4.5.2 Carattere distintivo e carattere dominante degli elementi comuni

Per pervenire a una conclusione di somiglianza, occorre tener conto del **grado di distintività dell'elemento comune** (o degli elementi comuni). Più questo è distintivo, più è elevato il grado di somiglianza. La constatazione di un carattere distintivo limitato dell'elemento comune diminuirà il grado di somiglianza, con la conseguenza che se l'unico elemento comune di entrambi i marchi non è distintivo, il grado di somiglianza sarà tenue, o persino che i marchi – in base all'impatto degli elementi che li contraddistinguono – saranno dissimili (cfr. il punto 4.2.5).

Negli esempi che seguono l'elemento comune è stato considerato descrittivo o altrimenti non distintivo, con la conseguenza che il grado di somiglianza è stato ritenuto tenue.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
FSA K-FORCE.	FORCE-X	04/03/2015, T-558/13, EU:T:2015:135
L'elemento «forza» ha un carattere distintivo debole per i prodotti in questione (Classe 9: *Caschi da ciclista*; Classe 12: *Biciclette e loro parti e accessori*). Somiglianza visiva, fonetica e concettuale tenue – nessun rischio di confusione.		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
PINK LADY	WILD PINK	15/10/2018, T-164/17, EU:T:2018:678
L'elemento «pink» in entrambi i segni sarà percepito dal pubblico di riferimento nell'UE come un'indicazione del colore rosa. Tale elemento presenta un carattere distintivo tenue in quanto indica il colore dei prodotti (frutti) pertinenti. I segni sono considerati condividere quanto meno una somiglianza visiva e fonetica tenue. Si ritiene inoltre che presentino una somiglianza concettuale tenue in considerazione del concetto condiviso del colore rosa. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia erroneamente valutato che i segni in questione fossero visivamente, foneticamente e concettualmente dissimili (§ 79, 81, 88-89).		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
VISCOPLEX	VISCOTECH	19/11/2014, T-138/13, EU:T:2014:973
Per quanto riguarda la parte iniziale comune dei marchi, «visco», essa è descrittiva per il pubblico tedesco rispetto alle principali caratteristiche dei prodotti pertinenti (oli combustibili, grassi lubrificanti e carburanti), in particolare la loro viscosità (punto 57). I marchi sono vagamente simili soltanto sul piano visivo e fonetico – nessun rischio di confusione.		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		22/05/2012, T-60/11, EU:T:2012:252
Il termine «premium» è elogiativo (punto 44). La coincidenza conduce solo a una somiglianza tenue sul piano visivo e fonetico, e media dal punto di vista concettuale – nessun rischio di confusione.		

Il fatto che l'elemento coincidente sia un elemento non distintivo non è tuttavia sufficiente a negare qualsiasi somiglianza fra i marchi, a meno che non vi siano ulteriori fattori a contraddistinguerli (cfr. il punto 4.2.5 che segue). Se il pubblico noterà la sovrapposizione, occorre tenerne conto nella comparazione. Il fatto che un elemento sia descrittivo o altrimenti non distintivo non è di per sé sufficiente a concludere che tale parola sia trascurabile nell'impressione generale prodotta dal marchio (08/02/2011, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30).

(Per l'impatto degli elementi comuni deboli o non distintivi sul rischio di confusione cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale).

La conclusione sulla somiglianza deve tenere in conto anche **se l'elemento comune è dominante** (visivamente rilevante) o almeno co-dominante nell'impressione complessiva dei marchi. Come spiegato anteriormente (cfr. il punto 3.3 che precede) nell'ambito della valutazione del carattere dominante di uno o più elementi, le qualità intrinseche (grandezza, rappresentazione grafica di forte impatto, ecc.) di ciascuno di tali elementi devono essere messe a confronto con le qualità intrinseche degli altri elementi. Inoltre, e in via accessoria, può venir presa in considerazione la posizione relativa dei diversi elementi nella configurazione del marchio composito (08/06/2017, T-341/13 RENV, So'bio etic (fig.) / SO...? et al., EU:T:2017:381, § 40 and 44-56; confirmed by 28/02/2019, C-505/17 P, SO'BiO etic (fig.) / SO...? et al., EU:C:2019:157, § 39-53).

Il carattere distintivo e dominante dell'elemento comune/degli elementi comuni è il sussistere di termini separati ma correlati. Come ha dichiarato il Tribunale:

Occorre anche rimarcare che se alcuni elementi di un marchio sono descrittivi o non distintivi, essi non vengono generalmente considerati dal pubblico come dominanti nell'impressione complessiva trasmessa dal marchio a meno che, specialmente a motivo della loro posizione o grandezza, siano suscettibili di imporsi alla percezione dei consumatori e di restare nella loro memoria.

(31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 24 e giurisprudenza citata).

3.4.5.3 L'importanza di elementi (non comuni) aggiuntivi

Nell'ambito della comparazione dei marchi nel loro complesso, bisogna tenere conto dell'impatto degli elementi non comuni sull'impressione complessiva anche per pervenire a una conclusione sulla somiglianza. Maggiore è il numero di differenze che presentano gli altri elementi del marchio, minore sarebbe la somiglianza risultante dall'elemento comune.

Non è possibile supporre, in linea generale, che gli elementi di differenza fra i marchi tendano a diventare meno marcati nella memoria del consumatore a favore degli elementi di somiglianza. In conformità della giurisprudenza consolidata, il grado di somiglianza o differenza fra i segni in questione può dipendere, in particolare, dalle qualità intrinseche dei segni (13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 84).

Devono pertanto essere presi in considerazione il carattere distintivo e il carattere dominante degli elementi di differenziazione. Se tali elementi sono quelli distintivi e dominano l'impressione complessiva dei marchi, il grado di somiglianza diminuirà.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		18/06/2013, T-338/12, EU:T:2013:327
Per quanto riguarda la comparazione visiva, l'elemento figurativo che rappresenta un cane nel marchio anteriore costituisce quello dominante. Dato che i rispettivi elementi grafici sono diversi, la coincidenza dell'elemento verbale «K9» conduce a una somiglianza visiva soltanto tenue. I marchi sono foneticamente simili a un grado elevato. Per quanto attiene alla comparazione concettuale, il marchio contestato non contiene alcun elemento figurativo che trasmetta il concetto di cane, pertanto i marchi non sono concettualmente simili (punti 27-34).		

Al contrario, se l'elemento per cui i marchi differiscono ha un carattere distintivo intrinseco più tenue rispetto all'elemento comune, ciò aumenterà il grado di somiglianza:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
	(NEGRA MODELO)	06/03/2002, R 536/2001-3; confermato 15/02/2005, T-169/02, EU:T:2005:46
Il marchio anteriore era una registrazione portoghese. «Negra» è descrittivo per i prodotti pertinenti della classe 33, poiché può essere usato in portoghese per indicare la birra bruna, cioè il tipo di birra venduto con il marchio NEGRA MODELO. L'attenzione del consumatore portoghese medio si concentrerà sulla parola coincidente «modelo». Somiglianza visiva bassa, somiglianza fonetica media e somiglianza concettuale forte — rischio di confusione.		

3.4.6 Altri principi da prendere in considerazione nella comparazione di segni

3.4.6.1 L'impatto dell'elemento verbale nel caso di marchi composti

Quando i segni si compongono di elementi sia verbali che figurativi, l'elemento verbale del segno di solito ha, in linea di principio, un impatto sul consumatore più forte rispetto a quello figurativo. Questo accade perché il pubblico non è propenso ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione con il loro elemento verbale che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.) / BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Tuttavia, l'elemento verbale di un segno non ha automaticamente un impatto più forte (31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40) e in alcuni casi, l'elemento figurativo di un marchio complesso può, per effetto - fra l'altro - della sua forma, delle dimensioni, del colore o della posizione all'interno del segno, occupare una posizione equivalente a quella dell'elemento denominativo (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37). Di seguito sono riportati alcuni esempi di tale scenario:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
GIOVANNI	GIOVANNI GALLI	03/06/2015, T-559/13, EU:T:2015:353
P&S:Classe3 *Territorio*: UE *Valutazione*: l'elemento figurativo del marchio richiesto **è importante quanto gli elementi denominativi e ha un impatto significativo sull'impressione visiva globale** data da tale marchio. È posizionato al di sopra degli elementi denominativi e occupa più spazio di entrambi questi elementi combinati. Inoltre, è distintivo per i prodotti in questione, in quanto un'anatra non ha alcun legame con cosmetici o prodotti per la pulizia. Inoltre, il disegno dell'anatra è piuttosto elaborato. Anche se l'elemento «GIOVANNI» viene inserito prima dell'elemento «GALLI», vi è solo **un debole grado di somiglianza visiva** tra i marchi in questione, tenuto conto dell'impatto significativo dell'elemento figurativo del marchio richiesto per l'impressione complessiva data da tale marchio (punti 62-64, 72, 74).		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		12/11/2015, T-449/13, EU:T:2015:839

P&S: classi 32 e 33

Territorio: Polonia

Valutazione: l'elemento figurativo del marchio richiesto, che consiste nella rappresentazione stilizzata di un animale della specie bovina visualizzato di profilo e rivolto verso sinistra, e che può essere percepito come un bisonte europeo, è di dimensioni simili a quelle dell'elemento denominativo «wisent» (bisonte) e occupa uno spazio analogo in tale marchio. Per la sua forma, le dimensioni, il colore e la posizione, tale rappresentazione di un bisonte [...] aiuta chiaramente a creare l'immagine del marchio impugnato che il pubblico di riferimento fisserà nella memoria; di conseguenza, essa **non può essere ignorata nella percezione di tale marchio** [...].

Per quanto riguarda il marchio anteriore, una rappresentazione naturalistica di un bisonte in piedi sulle quattro zampe in un cerchio su uno sfondo di alberi di colore verde, marrone e nero, è chiaramente percepibile in tale marchio. Tale rappresentazione di un bisonte occupa una posizione centrale ed è di dimensioni leggermente maggiori rispetto all'unico elemento verbale percettibile, il termine «żubrówka», riprodotto in giallo e nero e posizionato al di sopra di tale riproduzione. Pertanto, **l'elemento figurativo** costituito da una riproduzione naturalistica di un bisonte **non può essere ignorato nell'impressione complessiva prodotta dal marchio anteriore** [...]. Nonostante la presenza di diversi elementi verbali, nel complesso i marchi presentano **visivamente un basso grado di somiglianza** dal momento che entrambi contengono un bisonte, la cui immagine sarà memorizzata facilmente dai consumatori per effetto della loro posizione all'interno dei marchi in questione e delle loro dimensioni (punti 76-77, 82, 85-86, 111, 113).

3.4.6.2 Parte iniziale dei segni nella comparazione visiva e fonetica

Nei segni verbali o nei segni che contengono un elemento verbale, la prima parte è quella che di solito attira principalmente l'attenzione del consumatore e, pertanto, quella che sarà ricordata più chiaramente rispetto al resto del segno. Ciò significa che,

in linea generale, la parte iniziale di un segno ha una notevole influenza sull'impressione generale prodotta dal marchio (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

Nondimeno, la nozione di «parte iniziale del segno» è indeterminata, non essendoci alcuna indicazione particolare di cosa costituisca la parte iniziale, di cosa sia la fine e nemmeno se esista o meno una parte mediana del segno. Anche in questo caso, la percezione dipende principalmente dalle circostanze della fattispecie (lunghezza del segno, distribuzione delle sillabe, caratteri utilizzati, ecc.) e non c'è una regola prestabilita. Potrebbe persino succedere che un segno sia percepito come avente una parte iniziale e una finale brevi e una parte mediana o centrale proporzionalmente molto più grande. Di conseguenza, a seconda delle circostanze, la regola secondo cui la parte iniziale del segno è prevalente potrebbe avere un peso minore, a vantaggio di una maggiore importanza della parte centrale.

Dato che di solito è la parte iniziale del segno ad attirare maggiormente l'attenzione dei consumatori, se i segni si differenziano solo nella parte finale tale differenza è spesso insufficiente per escludere la somiglianza. Non si tratta, tuttavia, di una regola fissa e il risultato dipende dalle circostanze del caso. Inoltre, questa regola si applica soltanto quando il segno contiene un elemento verbale (che giustificherebbe la lettura da sinistra a destra) e quando tale elemento verbale non è molto breve (altrimenti il segno sarà immediatamente percepito nella sua interezza). L'Ufficio considera molto brevi i segni composti da tre o un numero inferiore di lettere/numeri (cfr. in maggior dettaglio il punto 3.4.6.3 che segue).

In linea di principio, le coincidenze nella parte iniziale dei segni aumentano la somiglianza degli stessi in misura maggiore di quelle nella parte mediana o finale:

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
ALENTIS	ALENSYS	10/02/2011, R 1243/2010-1
Prodotti e servizi: classe 42 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: benché entrambi i marchi siano privi di significato e non sia quindi possibile effettuare alcuna comparazione concettuale, essi sono molto simili sotto il profilo visuale e fonetico, in particolare perché le prime quattro lettere, «ALEN», sono identiche. È generalmente assodato che le persone prestino maggiore attenzione alla prima parte di un marchio, perlomeno quando lo percepiscono visivamente (punto 33).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
AZURIL	AZULIB	01/06/2011, R 1543/2010-1

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
Prodotti e servizi: classe 5 *Territorio*: Grecia *Valutazione*: i segni hanno in comune cinque lettere su sei e le prime due sillabe sono identiche. Sussiste un certo grado di somiglianza visiva. Sotto il profilo fonetico, i segni sono molto simili perché la parte iniziale, di norma quella più importante, è identica. Nessuno dei due segni ha un significato nella lingua greca (punti 35-36).		

Tuttavia, il grado di somiglianza sarà di solito più tenue se le parti iniziali, pur identiche, rappresentano gli elementi deboli nei segni o se gli altri elementi hanno un significato chiaramente diverso:

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
CALSURA	CALSORIN	15/12/2010, R 484/2010-2
Prodotti e servizi: classe 5 *Territorio*: UE *Valutazione*: sul piano visivo, i marchi condividono una qualche somiglianza per via delle lettere «C», «A», «L», «S» e «R» che coincidono e che sono poste nello stesso ordine. A livello fonetico, vi è un grado di somiglianza tenue. Da un punto di vista concettuale, i marchi sono simili nella misura in cui contengono entrambi l'elemento «CAL». Tuttavia, dal momento che tale elemento allude chiaramente a un tipo di prodotti (contenenti «calcio»), non si può dare molto peso a tale somiglianza concettuale (punti 21-23) – nessun rischio di confusione.		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
NOBLESSE	NOBLISSIMA	22/07/2011, R 1257/2010-4
Prodotti e servizi: classe 30 *Territorio*: Danimarca, Finlandia, Svezia *Valutazione*: i segni si distinguono nella quinta lettera e nella parte finale. Sotto il profilo visivo hanno un grado di somiglianza medio. Considerata la lunghezza della domanda di MUE, i segni sono diversi per ritmo e cadenza e presentano pertanto una somiglianza fonetica tenue. I segni anteriori «NOBLESSE» hanno effettivamente una connotazione chiara sia in Finlandia che in Svezia. In questi territori la parola «NOBLISSIMA» è priva di significato. Sono quindi diversi sotto il profilo concettuale. I marchi anteriori sono di tipo elogiativo e in una certa misura di tipo descrittivo delle caratteristiche dei prodotti «cioccolato», di cui descrivono cioè il carattere superiore. Il carattere distintivo è inferiore alla media.		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
ALBUMAN	ALBUNORM	01/02/2011, R 489/2010-2
Prodotti e servizi: classe 5 *Territorio*: UE *Valutazione*: sotto il profilo visuale, fonetico e concettuale, i segni sono simili perché hanno in comune il prefisso «ALBU» (abbreviazione di «albumina» o «albume»). Tale somiglianza, tuttavia, è scarsamente significativa perché si tratta di un prefisso generico e quindi privo di carattere distintivo. Il secondo elemento del marchio anteriore, «MAN», è visivamente, foneticamente e concettualmente del tutto diverso dal secondo elemento, «NORM», del marchio contestato.		

3.4.6.3 Segni brevi

La comparazione dei segni deve fondarsi sull'**impressione complessiva** prodotta dai marchi.

La lunghezza dei segni può influenzare l'effetto prodotto dalle differenze tra loro esistenti. In linea di principio, quanto più breve è il segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepirne tutti i singoli elementi. Invece, il pubblico di solito è meno cosciente delle differenze fra i segni più lunghi. **Tuttavia, ogni caso deve essere valutato singolarmente, prendendo in considerazione di tutti i fattori rilevanti.**

La Corte e il Tribunale non hanno definito esattamente cosa si intenda per segno breve. Tuttavia i segni costituiti da tre o da meno di tre lettere/numeri sono considerati dall'Ufficio segni brevi. I prossimi punti analizzano quindi l'impatto sull'impressione complessiva e, pertanto, sulla somiglianza dei rispettivi segni per segni composti da una, due e tre lettere/numeri.

La comparazione fra segni costituiti da una sola lettera o da una combinazione di tre o meno di tre lettere non riconosciuta come parola, **segue le stesse regole** vigenti per i segni verbali che comprendono una sola parola, un nome o un termine di fantasia (06/10/2004, T-117/03 - T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49).

Segni composti da una sola lettera/un solo numero

In base alla giurisprudenza del Tribunale nella valutazione del rischio di confusione tra segni che comprendono la stessa singola lettera, la **comparazione visiva** (cfr. il punto 3.4.1.7) è, in linea di principio, determinante. Nella valutazione del rischio di confusione, anche in presenza di un'identità fonetica e concettuale, tale identità può passare in secondo piano nel caso in cui sussistano differenze visive sufficienti tra i segni (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale, punto 7.1).

Segni composti da due lettere/numeri

La regola succitata sull'importanza della comparazione visiva trova allo stesso modo applicazione con i marchi composti da due lettere/numeri. La comparazione di questi segni dipende dal modo in cui sono stilizzati e, in particolare, dalla possibilità di riconoscere le lettere come tali nel segno. Di conseguenza, l'impressione complessiva dei segni dal punto di vista visivo può essere diversa quando due segni in conflitto, benché contenenti o composti dalla stessa combinazione di due lettere, sono stilizzati in modo sufficientemente diverso o contengono un elemento figurativo sufficientemente diverso, così che la loro diversa rappresentazione grafica generale renda l'elemento verbale comune meno evidente.

Negli esempi che seguono, i **marchi sono stati dichiarati visivamente simili** per via delle rappresentazioni grafiche/somiglianze visive delle stesse combinazioni di due lettere:

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
(i) (ii)		31/03/2000, B 61 046
Prodotti e servizi: classe 36 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: l'impressione visiva complessiva prodotta dai marchi in conflitto è che essi sono composti da due lettere in un disegno figurativo irregolare che trasmette la medesima impressione. I marchi sono considerati simili.		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
GE		28/02/2014, T-520/11, EU:T:2014:100
Prodotti e servizi: Classi 6, 7, 9, 11, 17 *Territorio*: Regno Unito *Valutazione*: non può escludersi che parte del pubblico di riferimento interpreterà il marchio contestato come la combinazione delle lettere «GE» (punti 33-35). I marchi sono foneticamente identici e visivamente simili a un livello medio.		

Nell'esempio che segue **i segni sono stati dichiarati dissimili sul piano visivo e fonetico** per via della diversa rappresentazione grafica e del fatto che non possono essere letti come le lettere stesse.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
(i) **(ii)**		18/11/2011, R 82/2011-4
Prodotti e servizi: classe 33 *Territorio*: UE *Valutazione*: da un punto di vista visivo, la stilizzazione grafica dei marchi anteriori è molto diversa rispetto al marchio contestato. Il mero fatto che una o entrambe le lettere dei marchi siano identiche non è sufficiente a rendere i marchi visivamente simili. Non sussiste una somiglianza fonetica se il marchio contestato verrà pronunciato come «B» o «PB» poiché nei segni brevi le differenze hanno un impatto più forte sull'impressione complessiva che nei segni più lunghi. Sul piano concettuale, il marchio contestato e i marchi anteriori privi di elementi aggiuntivi alla combinazione di lettere «AB» non hanno un significato in nessuna delle lingue pertinenti: la comparazione concettuale rimane quindi irrilevante (punti 17-19).		

Per quanto riguarda la differenza di una delle lettere, cfr. gli esempi che seguono:

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
(i) CX (ii)	KX	21/01/2011, R 864/2010 2

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
Prodotti e servizi: Classe 7 *Territorio*: UE *Valutazione*: sul piano visivo, le lettere iniziali «K» e «C» mostrano una forma chiaramente diversa e possono essere considerate visivamente simili solo a un grado tenue. Lo stesso grado di somiglianza, tenue, si applica alla comparazione fonetica. Sul piano auditivo, i segni verranno pronunciati rispettivamente «K-X» e «C-X», e non come parole. Nessuno dei marchi ha un significato concettuale (punti 25-27).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
KA		22/03/2011, T-486/07, EU:T:2011:104
Prodotti e servizi: Classi 9, 11, 12 *Territorio*: UE *Valutazione*: si deve concludere che, per ciascuna delle possibili percezioni prodotte nel pubblico di riferimento dal marchio richiesto, il pubblico percepirà differenze visive significative per ciascuno dei marchi anteriori (punto 65). Deve riconoscersi un certo grado di somiglianza fonetica tra i marchi in questione, ma quest'ultima non è molto elevata. Senza commettere errori, la Commissione di ricorso potrebbe pertanto dichiarare che la somiglianza fonetica tra i marchi in questione non era «percepibile» (punto 71). Dal momento che entrambi i marchi sono privi di significato, non è possibile effettuare alcuna comparazione concettuale (punto 72).		

Segni composti da tre lettere/numeri

Quando i segni in conflitto sono segni composti da tre lettere/numeri, una differenza in una lettera non esclude la somiglianza, specialmente se tale lettera è foneticamente simile.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
	ELS	23/10/2002, T-388/00, EU:T:2002:260
Prodotti e servizi: Classi16, 35, 41 *Territorio*: Germania *Valutazione*: due delle tre lettere sono identiche e si trovano nella stessa sequenza; la differenza di una singola lettera non costituisce una differenza visiva e fonetica significativa. Le lettere «E» e «I» in Germania sono pronunciate in modo simile (punti 66-71).		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
Ran	R.U.N.	17/12/2009, T-490/07, EU:T:2009:522
Prodotti e servizi: Classi35, 38, 42 Territorio: UE, Germania *Valutazione*: il Tribunale ha statuito che, dal punto di vista del consumatore destinatario che padroneggia bene la lingua inglese, i segni di cui trattasi sono simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale (punto 55).		

Per contro, quando i marchi sono composti soltanto da tre lettere, senza significato, la differenza in una lettera può essere sufficiente per renderli non simili:

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
(i) (ii) (iii)	jbs	07/02/2001, R 393/1999 2
P&S: classe 25 *Territorio*: Benelux, Germania, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Austria *Valutazione*: in questo caso, la pronuncia delle prime lettere dei marchi in conflitto, vale a dire «J» e «T», è diversa in tutte le lingue rilevanti. Tali lettere sono diverse anche sul piano visivo. Inoltre gli elementi figurativi dei marchi messi a confronto non si assomigliano (punti 17-18).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
Dor	COR	23/05/2007, T-342/05, EU:T:2007:152

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
P&S: classe 3 Territorio: Germania *Valutazione*: il Tribunale ha ritenuto che i segni fossero foneticamente simili solo a un grado tenue (punti 47 e 50). Il pubblico di riferimento in Germania noterà sicuramente le differenze nella parte iniziale dei segni.		

3.4.6.4 L'impatto della differenza concettuale

Nei casi in cui almeno uno dei segni in questione presenti un significato chiaro e specifico che possa essere colto immediatamente, la differenza concettuale derivante può compensare la somiglianza visiva e auditiva tra i segni (12/01/2006, C-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20). Si tratta in questo caso del cosiddetto principio della «neutralizzazione». Tale impatto di differenza concettuale viene preso in considerazione ai fini della valutazione complessiva della somiglianza tra i segni (05/10/2017, C-437/16 P, CHEMPIOIL / CHAMPION et al., EU:C:2017:737, § 44; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 75).

Tuttavia non qualsiasi dissomiglianza concettuale può determinare una neutralizzazione che può essere infatti applicata soltanto in via eccezionale se almeno uno dei segni presenta **nel complesso** un **significato chiaro e specifico che può essere colto immediatamente** dal pubblico di riferimento.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
CHAMPION	CHEMPIOIL	05/10/2017, C-437/16 P, EU:C:2017:737
P&S: Classi 1, 3 e 4 *Territorio*: Unione europea *Valutazione:* la parola «*champion*» ha un significato chiaro e specifico che sarà compreso dal pubblico di riferimento essendo ampiamente utilizzato in vari settori della vita quotidiana quali le arti, la letteratura, il cinema, la musica o lo sport. Al contrario il termine «chempioil» allude a oli o sostanze chimiche e non trasmette alcun significato chiaro in termini di segno nel suo complesso. Nonostante le somiglianze esistenti tra i segni dal punto di vista visivo e fonetico, il consumatore opererebbe una distinzione tra questi due segni in ragione del concetto chiaro trasmesso dal segno anteriore. Di conseguenza la somiglianza visiva e fonetica dei segni in questione è compensata dalla differenza concettuale trasmessa dal significato del termine «champion» (§ 31, 46-47 e 55).		

Nei casi in cui nessuno dei segni nel suo complesso ha un significato chiaro e specifico, qualsiasi differenza concettuale tra i segni che possa risultare da un concetto vago che i segni possono evocare è insufficiente a compensare la somiglianza visiva e fonetica.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
MUNDICOLOR	MUNDICOR	17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, EU:T:2004:79
P&S: Classe 2 *Territorio*: Spagna *Valutazione:* sebbene «MUNDICOLOR» evochi in una certa misura il concetto di «colori del mondo» o «mondo dei colori» nel pubblico spagnolo, tale termine non può essere considerato avere un significato chiaro e specifico. Nel marchio oggetto della domanda, il medesimo prefisso, «mundi», è accompagnato dal suffisso «cor», un termine che non ha alcun significato in spagnolo. Di conseguenza, nonostante la natura evocativa del prefisso «mundi» (mondo), quest'ultimo segno è in definitiva privo di qualsiasi concetto per il pubblico spagnolo. Dato che nessuno dei segni presenta un significato chiaro e specifico che è probabile venga colto immediatamente dal pubblico, qualsiasi differenza concettuale tra loro non è tale da contrastare le loro somiglianze dal punto di vista visivo e fonetico (§ 90-99) — rischio di confusione.		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
LABELL	BLACK LABEL BY EQUIVALENZA	04/03/2020, C-328/18 P, EU:C:2020:156

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
P&S: Classe 3 *Territorio*: Polonia, Repubblica ceca, Slovenia e Ungheria *Valutazione:* dal punto di vista concettuale, il pubblico di riferimento non ha familiarità con il significato della parola «label», di conseguenza il marchio anteriore sarà percepito essere costituito da una parola di fantasia priva di significato. Al contrario, detto pubblico comprenderà l'aggettivo «black» (nero), trattandosi di una parola base in inglese che descrive un colore e sarà altresì in grado di comprendere le parole «by equivalenza» che indicheranno il fatto che i prodotti in questione sono stati fabbricati da Equivalenza. Inoltre, i segni presentano un grado di somiglianza medio da un punto di vista visivo e fonetico. Tuttavia dato che nessuno dei segni (nel suo complesso) presenta un significato chiaro e specifico che può essere colto immediatamente dal pubblico di riferimento, le differenze concettuali tra i segni non possono compensare le somiglianze in relazione ad altri aspetti ed occorre effettuare una valutazione globale (§ 76-77, 97 e 99) — rischio di confusione.		

Inoltre, affinché sia possibile applicare la neutralizzazione, occorre che il significato del segno sia chiaro e specifico per l'**intero pubblico** per il quale i segni presentano una somiglianza visiva e fonetica. Se nessuno dei segni ha un significato chiaro e specifico che può essere colto immediatamente da una parte significativa del pubblico, la neutralizzazione non è adeguata nonostante il fatto che per l'altra parte del pubblico almeno uno dei segni abbia detto significato.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
TAIGA	tigha	13/09/2018, T-94/17, EU:T:2018:539 (confermato 16/07/2020, C-714/18 P, EU:C:2020:573, § 75-77)

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
P&S: Classi 18, 25 *Territorio*: Unione europea *Valutazione:* il marchio contestato «tigha» non ha alcun significato per il pubblico di riferimento. Per quanto concerne il marchio anteriore, è probabile che il pubblico pertinente nelle zone settentrionali e orientali dell'Unione europea percepisca immediatamente la parola «taiga» come riferita alla foresta boreale. Tuttavia non sarebbe possibile constatare ciò in relazione al pubblico di riferimento altrove nell'Unione europea. Le presupposte «evidenti differenze concettuali» non sono state constatate altrove nell'Unione europea. Tenendo conto della somiglianza visiva e fonetica dei segni in questione, della loro mancanza di un significato chiaro e specifico per il pubblico di riferimento, nonché della somiglianza o identità dei prodotti interessati, in questo caso è stato constatato un rischio di confusione (§ 67-71, 77, 80) — rischio di confusione.		

In ogni caso, anche se almeno uno dei segni non ha un significato chiaro e specifico che possa essere colto immediatamente dall'intero pubblico di riferimento, la somiglianza visiva e fonetica può essere comunque così elevata da fare sì che le differenze concettuali non possano in ogni caso essere compensate.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
INTESA	INTEA	13/04/2005, T-353/02, EU:T:2005:124
P&S: Classi 3, 21 *Territorio*: Italia (tra gli altri Stati membri dell'UE) *Valutazione:* sebbene la parola «intesa» significhi accordo o contratto in italiano, essa fa riferimento a un concetto astratto che, nel contesto dei prodotti in questione, è improbabile crei una forte associazione in grado di facilitare la memorizzazione del segno sulla base di tale significato. Inoltre, è possibile che, in considerazione delle marcate somiglianze esistenti tra i segni dal punto di vista visivo e fonetico, tale differenza concettuale possa sfuggire all'attenzione del pubblico di riferimento italiano. In caso di specie il concetto intrinseco del marchio anteriore non è in grado di compensare le somiglianze tra i segni (§ 34) — rischio di confusione.		

3.5 Conclusioni sulla somiglianza

Una valutazione della somiglianza fra due marchi non si limita a prendere un elemento di un marchio composito e a paragonarlo con un altro. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione ciascuno nel suo insieme, tuttavia ciò non

esclude che l'impressione complessiva trasmessa da un marchio composito non possa, in determinate circostanze, essere dominata da uno o più dei suoi elementi. In generale, maggiori sono le caratteristiche condivise dai marchi, più elevato è il grado di somiglianza.

La conclusione cui si giunge in merito alla somiglianza tra i segni è il risultato di una valutazione di tutti i fattori pertinenti sopra discussi in maniera dettagliata.

Va inoltre tenuto presente che, dal momento che la valutazione della somiglianza si basa sull'impressione complessiva dei segni, una volta accertata la somiglianza dei segni, non sarebbe coerente concludere, in seguito, nella valutazione globale del rischio di confusione, che «l'impressione complessiva dei segni è diversa» al fine di sostenere un risultato di assenza di rischio di confusione.

In generale, in sede di valutazione della somiglianza e dei gradi di somiglianza occorre considerare quanto segue.

Impatto del carattere distintivo degli elementi

Il grado più elevato o più tenue del carattere distintivo degli elementi comuni dei segni è uno dei fattori rilevanti nella valutazione della somiglianza fra gli stessi.

Per esempio, se le coincidenze fra i segni in uno qualsiasi dei tre aspetti di comparazione hanno origine da un elemento con un carattere distintivo limitato, il grado di somiglianza, rispettivamente visiva, fonetica e/o concettuale, stabilito sarà più tenue di quando gli elementi in comune presentano un carattere distintivo normale.

Negli esempi che seguono i segni comprendevano elementi deboli/descrittivi, ma con esiti diversi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
i-hotel	iHotel	13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295 (rischio di confusione)
Prodotti e servizi:Classi 35, 39, 41, 42 e 43 *Territorio*:UE *Valutazione*: il Tribunale ha concluso che i segni fossero molto simili visivamente e identici foneticamente e concettualmente (punti 86, 88, 91 e 93).		
Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. del caso**

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
	TRIDENT PURE	16/12/2015, T-491/13, EU:T:2015:979 (nessun rischio di confusione)
Prodotti e servizi:Classe 30 *Territorio*:anche l'UE *Valutazione*: il Tribunale ha stabilito un basso grado di somiglianza visiva, dato che l'elemento in comune «PURE», pur essendo descrittivo per parte del pubblico, non era di per sé sufficiente per concludere che la parola è trascurabile nell'impressione complessiva prodotta dal marchio (paragrafi 69-71). Dal punto di vista fonetico i marchi sono stati considerati simili con un basso grado di somiglianza per coloro che hanno compreso il significato non distintivo di «PURE», ma con un grado di somiglianza medio per la restante parte del pubblico (paragrafo 87). Da un punto di vista concettuale, tali marchi sono simili per coloro che comprendono il termine «PURE» come un termine descrittivo che fa riferimento alla purezza dei prodotti in questione e alla purezza del respiro. Il fatto che la parola «pure» descriva le caratteristiche dei prodotti in questione non altera il contenuto concettuale dei marchi (paragrafo 93).		

Impatto degli elementi dominanti

La conclusione circa la somiglianza deve tenere anche in conto se l'elemento comune è dominante (visivamente rilevante) o almeno co-dominante nell'impressione complessiva dei marchi.

Occorre anche rimarcare che se alcuni elementi di un marchio sono descrittivi o non distintivi, essi non vengono generalmente considerati dal pubblico come dominanti nell'impressione complessiva trasmessa dal marchio a meno che, specialmente a motivo della loro posizione o grandezza, siano suscettibili di imporsi alla percezione dei consumatori e di restare nella loro memoria

Va sottolineato che i summenzionati fattori possono non essere applicabili a tutti i casi e che la valutazione della somiglianza è sempre effettuata caso per caso, potendo rilevarsi necessario considerare ulteriori fattori. Inoltre, va rimarcato che i fattori e principi menzionati in precedenza non mettono in discussione il principio secondo cui l'esame della somiglianza fra marchi deve tenere conto dell'impressione complessiva prodotta dai marchi sul pubblico di riferimento.

Impatto degli elementi verbali a confronto con l'impatto degli elementi figurativi

Quando i segni si compongono di elementi sia verbali che figurativi, l'elemento verbale del segno di solito ha un impatto sul consumatore più forte rispetto a quello figurativo.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
micro	MICRO	16/01/2014, T-149/12, EU:T:2014:11 (rischio di confusione)
Prodotti e servizi:Classe 9 *Territorio*:Spagna *Valutazione*: i segni sono stati ritenuti visivamente molto simili e foneticamente identici, nonostante il carattere descrittivo dell'elemento «MICRO» (punti 54, 55, 60) e tenendo conto che le differenze si limitavano a elementi grafici banali.		

In generale, l'identità o la somiglianza dell'elemento figurativo dei segni è insufficiente ad attestare l'esistenza di un grado considerevole di somiglianza nei casi in cui almeno uno dei segni contiene un ulteriore elemento verbale, assente, invece, nell'altro segno.

Tuttavia, benché gli elementi verbali di un marchio possano avere un impatto maggiore, ciò non vale necessariamente se l'elemento figurativo domina visivamente l'impressione complessiva prodotta dal marchio (cfr. il punto 3.4.6.1 che precede).

Parte iniziale dei segni

In linea di principio, le coincidenze nella parte iniziale dei segni aumentano la somiglianza degli stessi in misura maggiore di quelle nella parte mediana o finale.

Pertanto, i consumatori attribuiscono meno importanza alla parte finale del marchio e le coincidenze situate nella parte finale dei segni porterebbero alla constatazione di un grado di somiglianza visiva più tenue rispetto agli elementi comuni presenti nella parte iniziale degli stessi (cfr. il primo esempio di seguito). Analogamente, la posizione dei fonemi o delle sillabe coincidenti/simili all'inizio dei segni in conflitto aumenterebbe il livello di somiglianza fonetica.

Tuttavia, il grado di somiglianza sarà di solito più basso se le parti iniziali, pur identiche, rappresentano gli elementi deboli nei segni o se gli altri elementi hanno un significato chiaramente diverso (cfr. il secondo esempio di seguito).

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
OXYGESIC	Maxigesic	16/10/2013, T-328/12, EU:T:2013:537

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
Prodotti e servizi:Classe 5 *Territorio*:UE *Valutazione*: i segni sono stati ritenuti visivamente simili con un basso grado di somiglianza per effetto del carattere descrittivo del suffisso «GESIC», dal momento che si riferisce agli antidolorifici (punti 35, 47), nonché della differenza nelle parti iniziali (punto. 49). Foneticamente, sono stati ritenuti simili con un grado di somiglianza medio (punto 51) e concettualmente sono stati ritenuti dissimili, anche in questo caso per effetto del contenuto descrittivo di «GESIC» e per le diverse associazioni che si potrebbero fare con i rispettivi prefissi dei segni («OXY» si riferisce a ossigeno/ossicodone e «MAXI» a massimo, punto 53); di conseguenza, è stato escluso il rischio di confusione.		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
bonusnet	bonus&more	05/02/2015, T-33/13, EU:T:2015:77
Prodotti e servizi:Classi 35, 36 e 42 *Territorio*:Austria, Benelux, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. *Valutazione*: visivamente, è stato accertato quanto meno un certo grado di somiglianza visiva fra i segni, sebbene il termine comune «bonus» si riferisse a un elemento con un carattere distintivo debole (punti 32, 41). Foneticamente, è stato accertato un grado di somiglianza medio per l'identica pronuncia delle prime due sillabe (punto 34). Concettualmente, vi è quanto meno un certo grado di somiglianza per una parte significativa del pubblico, per il quale l'elemento comune «bonus» trasmette un significato identico (punto 42).		

Segni brevi

La lunghezza dei segni può influire sull'impressione complessiva che essi producono e quindi sull'effetto delle differenze esistenti fra loro. In linea di principio, quanto più breve è il segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepirne tutti i singoli elementi. Per contro, solitamente il pubblico è meno cosciente delle differenze fra segni più lunghi.

L'applicazione dei principi e dei fattori succitati non dovrebbe essere automatica. La decisione deve spiegarne la rilevanza per il caso specifico e ponderarli.

Ad ogni modo, le regole illustrate nel presente capitolo sono di natura generica e le peculiarità di un caso specifico possono giustificare conclusioni diverse. Tuttavia, in tali

casi si rivela ancora più importante fornire una motivazione chiara e completa nella decisione.

4 Dissomiglianza di segni

4.1 Introduzione

La somiglianza dei segni costituisce una condizione necessaria ai fini della valutazione della sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Una valutazione della somiglianza tra due marchi deve fondarsi **sull'impressione complessiva** prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 32 e la giurisprudenza ivi citata). Laddove l'impressione complessiva è di dissomiglianza fra i segni, si esclude il rischio di confusione.

La constatazione di una somiglianza o dissomiglianza complessiva dei segni è il risultato di una valutazione combinata (i) delle sovrapposizioni e differenze sul piano visivo, fonetico, concettuale, e (ii) del significato delle sovrapposizioni e differenze nella percezione da parte del pubblico di riferimento.

La conclusione secondo la quale i segni sono dissimili comporta le conseguenze di cui in appresso.

- I prodotti e servizi non sono oggetto di comparazione.
- Qualsiasi rivendicazione di distintività accresciuta non viene esaminata. Se i segni sono dissimili, l'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE deve essere respinta a prescindere da qualsiasi carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore. Se i marchi in questione non sono simili, non occorre tener conto della reputazione del marchio anteriore, dal momento che non rientra nell'ambito dell'esame di somiglianza e non può servire ad aumentare la somiglianza fra tali marchi (14/03/2011, C 370/10 P, EDUCA Memory game, EU:C:2011:149, § 50-51 e la giurisprudenza ivi citata).
- Non vi è una valutazione globale dei fattori. La decisione conclude che in assenza di una delle condizioni, l'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE deve essere respinta.
- I segni saranno considerati dissimili anche ai fini di altri motivi di opposizione. In particolare, qualsiasi rivendicazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sarà respinta [cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), punto 3.2].

4.2 Scenari di dissomiglianza

4.2.1 Nessun elemento in comune

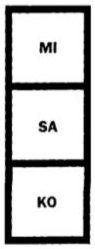
I segni sono ovviamente dissimili se non hanno nulla in comune in nessuno dei tre aspetti di comparazione. Si tratta più che altro di uno scenario ipotetico, poiché i segni in questione in un'opposizione secondo l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE hanno di norma qualcosa in comune. Ciò su cui le parti dibattono è piuttosto l'importanza della sovrapposizione di un elemento.

4.2.2 Sovrapposizione di un elemento trascurabile

I segni sono dissimili se l'unico elemento che hanno in comune è **trascurabile** in uno o entrambi i marchi nel senso che, a motivo della sua dimensione e/o posizione, probabilmente passerà **inosservato** o **verrà trascurato** dal pubblico di riferimento. Dopo aver **debitamente ragionato** sul motivo per cui sono considerati trascurabili, gli elementi trascurabili non verranno messi a confronto (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). La nozione di elemento trascurabile dovrebbe essere interpretata restrittivamente e, in caso di dubbio, la valutazione dovrebbe considerare tutti gli elementi del segno (cfr. il punto 1.2 che precede).

Per quanto riguarda la valutazione sulla eventuale trascurabilità di un elemento, la prova non consiste nella possibilità dell'Ufficio di decifrare, in un meticoloso esame dei segni affiancati, l'elemento in questione. La questione consiste piuttosto nel comprendere se, nell'impressione complessiva del segno, l'elemento è percettibile dal consumatore medio che normalmente percepisce un segno nel suo complesso e non procede a un'analisi dei suoi vari dettagli.

Esempi

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
	 (GREEN BY MISSAKO)	11/11/2009, T-162/08, EU:T:2009:432 Le parole «by missako» sono quasi illeggibili; la loro dimensione e la scrittura a mano le rendono difficili da decifrare.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
(RL RÓTULOS LUNA S.A.)	LUNA	12/12/2011, R 2347/2010-2 L'elemento «Rótulos Luna S.A.» è stato considerato trascurabile.

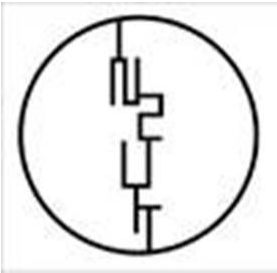
4.2.3 Sovrapposizione di un elemento verbale non percepibile a causa di una stilizzazione accentuata

I segni sono dissimili se l'elemento verbale, che darebbe adito alla somiglianza, non è distinguibile a causa della stilizzazione accentuata. A volte il modo in cui si usano le lettere o i simboli rende irrealistico ipotizzare che saranno letti e pronunciati, ad esempio, quando in un marchio figurativo un simbolo o una lettera è ripetuto per creare un motivo o è altamente distorto o altrimenti non chiaramente leggibile. Se l'elemento verbale non è riconoscibile nell'impressione complessiva del segno, pertanto non leggibile e non pronunciabile, non verrà preso in considerazione nella comparazione.

Di nuovo, la prova non consiste nella possibilità dell'Ufficio di identificare, in un meticoloso esame dei segni affiancati, l'elemento verbale in questione. È irrilevante se l'elemento verbale viene riconosciuto solo con l'aiuto dell'altro marchio, dal momento che il consumatore normalmente non ha l'opportunità di confrontare i segni affiancati. È inoltre irrilevante che il ricorrente faccia riferimento al marchio mediante uno specifico elemento verbale nelle proprie osservazioni o se le informazioni sul marchio indichino un elemento verbale, perché il consumatore non sarà aiutato da tali informazioni una volta posto di fronte al segno registrato o richiesto.

Esempi

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
KA		12/12/2011, R 1779/2010-4

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
INTUIT		17/09/2015, R 164/2015-2

Si deve valutare con attenzione se l'elemento verbale sia effettivamente «perso» nella stilizzazione. Nei segni figurativi il consumatore cerca istintivamente elementi che si possano pronunciare mediante i quali possa fare riferimento al segno. L'accentuata stilizzazione di una o più lettere di una parola possono non impedire al consumatore di individuare l'elemento verbale nel suo complesso, specialmente se rimanda a un significato concreto. Occorre anche sottolineare il fatto che se la complessa stilizzazione dell'elemento verbale di un segno non lo rende del tutto leggibile, ma si presta solamente a varie interpretazioni, la comparazione deve tenere conto delle diverse interpretazioni realistiche. Pertanto, l'elemento verbale non verrà preso in considerazione nella comparazione solo nel caso, piuttosto raro, in cui la leggibilità del segno risulti davvero irrealistica senza l'aiuto di una descrizione del marchio o dell'altro marchio.

4.2.4 Sovrapposizione di altri aspetti irrilevanti

Il fatto che sussista una qualche coincidenza fra i segni non conduce necessariamente a una constatazione di somiglianza. Ciò vale in particolare quando la parte in sovrapposizione non viene percepita in modo indipendente nell'impressione complessiva dei marchi. Il Tribunale ha dichiarato i seguenti segni dissimili nonostante la sovrapposizione di una sequenza di lettere.

Esempi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
StoCretec	CRETEO	28/01/2016, T-640/13, EU:T:2016:38

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
I segni in conflitto sono dissimili (punto 87). Nell'impressione visiva prodotta dai marchi, le parti iniziali «sto» e «cre» e le terminazioni «tec» e «o» svolgono un ruolo più importante rispetto alle sillabe «cre» e «te», che sono posizionate al centro dei segni e sono meno percepite dal pubblico di riferimento. Di conseguenza, si è concluso che vi è somiglianza visiva tra i segni (punto 71). I marchi non sono foneticamente simili, in particolare a causa delle differenze nelle parti iniziali e finali (punto 72). La comparazione concettuale rimane neutra in quanto «StoCretec» e «CRETEO» sono termini inventati senza alcun significato in tedesco (punto 73).		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
ALDI	Alifoods	26/11/2014, T-240/13, EU:T:2014:994
In sede di comparazione gli elementi figurativi e la parola aggiuntiva «foods» non devono essere trascurati (punti 54-55). L'impressione visiva complessiva dei segni in conflitto è chiaramente dissimile (punti 59-60). I segni non sono simili sul piano fonetico tenendo presente, in particolare, l'elemento aggiuntivo «foods» del marchio contestato (punti 65-66). Infine, i marchi non sono simili neanche a livello concettuale (punto 73).		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
VOLVO VOLVO	LOVOL	12/11/2014, T-524/11, EU:T:2014:944
Gli elementi figurativi dei marchi figurativi anteriori distinguono ulteriormente tali marchi dal marchio richiesto (punto 36). I segni in questione hanno un ritmo di pronuncia diverso (punti 43-44). Le parole sono prive di significato; non è possibile effettuare una comparazione concettuale (punto 54).		

Lo stesso vale per le somiglianze degli elementi figurativi che hanno un impatto minore:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
erreà	ANTONIO BACIONE	16/07/2014, T-36/13, EU:T:2014:673
Gli elementi figurativi dei segni hanno lo stesso contorno ma saranno percepiti come diversi dal pubblico di riferimento (punti 45-47). Gli elementi verbali sono visivamente differenti poiché hanno solo due lettere in comune, che sono anche poste in posizioni distinte.		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
tukaş	Ekonomik	22/03/2012, B 1 837 106
I marchi coincidono solo per il fatto che gli elementi verbali sono scritti in bianco su uno sfondo grigio contrastante e che la cornice bianca separa gli elementi verbali dal paesaggio in parti uguali. Si tratta di elementi figurativi comuni, onnipresenti nei marchi praticamente in tutti i settori commerciali. L'attenzione del consumatore non è attirata da nessuno di questi dettagli, quanto piuttosto dal termine di fantasia «tukaş» nel marchio anteriore e dal termine «Ekonomik» nel marchio contestato. Visto che i segni si sovrappongono soltanto in aspetti irrilevanti e non hanno nulla in comune sul piano fonetico e concettuale, essi sono complessivamente dissimili.		

La decisione deve contenere una motivazione approfondita, nella comparazione dei segni, sul perché la sovrapposizione di particolari aspetti è considerata irrilevante.

4.2.5 Sovrapposizione di un elemento non distintivo

Se i segni si sovrappongono esclusivamente per un elemento che è **descrittivo** o **non distintivo** per i prodotti e servizi rilevanti in tutte le aree del territorio di riferimento, ed entrambi **contengono un altro o altri elementi distintivi in grado di differenziarli**, possono essere considerati dissimili.

Ne consegue che devono essere soddisfatte due condizioni per accertare la dissomiglianza in questo contesto:

- l'elemento comune deve essere non distintivo (se l'elemento comune ha un certo grado di carattere distintivo, seppur molto basso, i segni non possono essere ritenuti dissimili);
- entrambi i segni devono contenere altri elementi distintivi e in grado di differenziare i marchi.

Di conseguenza, due segni possono essere dissimili per alcuni prodotti e servizi, ma non per altri. In tal caso, la strategia può giustificare il confronto tra alcuni prodotti e servizi per trovarli dissimili, per poi proseguire con la valutazione della somiglianza dei segni soltanto per i rimanenti prodotti e servizi.

Inoltre, se in parte del territorio di riferimento l'elemento in sovrapposizione non viene percepito come descrittivo o non distintivo (ad esempio per via dell'incomprensibilità del termine), i segni non possono ritenersi dissimili.

I seguenti esempi di fantasia illustrano casi in cui la presenza di un elemento comune non può condurre ad alcuna somiglianza perché tale elemento non è distintivo e gli altri elementi, che sono chiaramente diversi, consentono al pubblico di differenziare adeguatamente i marchi:

Segno anteriore	Segno contestato
HOTEL FRANCISCO	HOTEL ZENITH
Prodotti e servizi: fornitura di alloggio Territorio: Unione europea	
CASA ENRIQUE	CASA RACHEL
Prodotti e servizi: fornitura di servizi ristorativi *Territorio*: Spagna (dove «casa» significa anche «bar», «ristorante»)	
MARKET.COM	FITNESS.COM
Prodotti e servizi: servizi di telecomunicazione *Territorio*: Unione europea	

Esempi tratti dalla giurisprudenza

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
Capital Markets	CARBON CAPITAL MARKETS	22/06/2010, T-563/08, EU:T:2010:251 (punti 39-61)
Prodotti e servizi: Classe 36 *Territorio*: Unione europea (si ritiene che il pubblico di riferimento abbia dimestichezza con la terminologia finanziaria fondamentale in lingua inglese) *Valutazione*: l'elemento comune, «capital markets», descrive direttamente i servizi.		

Conformemente alle norme fissate in precedenza, nonostante l'elemento in comune sia privo di carattere distintivo, non sarebbe opportuno concludere a favore di una dissomiglianza se:

- la particolare combinazione degli elementi conferisce un certo carattere distintivo ai segni (vale a dire che la combinazione sarebbe protetta);

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
Premium	SUISSE PREMIUM	22/05/2012, T-60/11, EU:T:2012:252
Prodotti e servizi: Classi 30, 31, 42 *Territorio*: UE *Valutazione*: vi è una certa somiglianza tra i marchi. Il marchio anteriore è costituito da due elementi non distintivi per i prodotti in questione: l'immagine di un cereale (descrittivo per prodotti di panetteria) e l'elemento denominativo elogiativo «PREMIUM». La combinazione di questi elementi è arbitraria (a differenza del sintagma verbale «Capital markets» nell'esempio precedente, che è un'espressione consolidata). Gli elementi comuni tra i marchi non sono pertanto limitati a elementi non distintivi, bensì si estendono alla loro particolare combinazione.		

- l'altro elemento che si ritiene distingua i segni è percepito come un dettaglio figurativo di nessun conto, oppure è altrimenti non distintivo (cfr. il punto 3.2.3.1 che precede).

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
i-hotel	iHotel	13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295
Prodotti e servizi: servizi relativi a viaggio, alloggio e congressi nelle classi 35, 39, 41, 42, 43 *Territorio*: UE *Valutazione:*: le differenze visive tra i marchi (sfondo arancione e la particolare forma tipografica) non sviano l'attenzione dall'elemento comune. I segni sono visivamente molto simili e foneticamente e concettualmente identici (punti 83-92).		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
waterPerfect	AquaPerfect	28/01/2015, T-123/14, EU:T:2015:52
Prodotti e servizi: Classe 7 *Territorio*: UE *Valutazione*: sebbene l'elemento «Perfect» abbia un carattere distintivo debole, resta il fatto che nessuno degli altri elementi può essere considerato come un elemento con un maggiore carattere distintivo. Gli elementi «aqua» e «acqua» hanno anch'essi un debole carattere distintivo per il fatto che saranno percepiti dal pubblico di riferimento con il significato di «acqua», e che tutti i prodotti coinvolti hanno a che fare, in un modo o nell'altro, con l'acqua (punto 42). I segni sono stati ritenuti visivamente, foneticamente e concettualmente simili con un grado di somiglianza **medio**.		

- gli elementi non distintivi che costituiscono (che compongono in modo esclusivo) il segno sono incorporati nell'altro segno nella loro interezza.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
POST	TPG POST	13/05/2015, T-102/14, EU:T:2015:279
Prodotti e servizi: Classe 39 e altre relative a servizi postali *Territorio*: Germania, UE Valutazione: sebbene l'elemento «post», come tale, sia privo di carattere distintivo per i servizi postali, esso corrisponde al marchio anteriore, cui va attribuito un grado di carattere distintivo minimo (punto 43).		

In sintesi, la constatazione di una «dissomiglianza complessiva» sulla base di una sovrapposizione esclusivamente degli elementi non distintivi dovrebbe limitarsi ai casi evidenti dove l'altro elemento serve a distinguere i segni con sicurezza.

In casi meno evidenti va attribuito ai marchi un basso grado di somiglianza. L'esame, quindi, procederà e i casi non saranno risolti nella fase della valutazione complessiva (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale, punto 6.2).

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 2 Doppia identità e

Rischio di confusione

Capitolo 5

Carattere distintivo del marchio anteriore

Indice

1 Considerazioni generali.....1167

2 Valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore..... 1168

2.1 Questioni generali..... 1168

2.1.1 Il carattere distintivo.....1168

2.1.2 Carattere distintivo intrinseco e accresciuto..... 1170

2.1.3 Il momento rilevante..... 1171

2.1.4 Prodotti e servizi rilevanti.....1171

2.2 Esame del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore..... 1171

2.2.1 Principi generali..... 1171

2.2.2 Impatto del debole carattere distintivo del marchio anteriore..... 1173

2.2.3 Temi specifici..... 1175

2.3 Esame del carattere distintivo accresciuto..... 1177

1 Considerazioni generali

La Corte di giustizia dell'Unione europea («la Corte di giustizia»), nella sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18, 24, ha statuito che:

[…] i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

[…] il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione.

La valutazione del carattere distintivo di un marchio anteriore è **particolarmente** importante nei casi in cui vi è solo un debole grado di somiglianza tra i segni, in quanto si deve valutare se tale debole grado di somiglianza può essere compensato dall'elevato grado di somiglianza fra i prodotti (11/06/2014, T-281/13, Metabiomax, EU:T:2014:440, § 57; 13/05/2015, T-102/14, TPG POST / DP et al., EU:T:2015:279, § 67) e viceversa.

Secondo la giurisprudenza, occorre distinguere tra la **nozione di carattere distintivo del marchio anteriore, che determina la protezione accordata a tale marchio** e **la nozione di carattere distintivo che possiede un elemento di un marchio complesso, che determina la sua capacità di dominare l'impressione complessiva prodotta dal marchio** (27/04/2006, C-235/05 P, Flexi Air, EU:C:2006:271, § 43). Sebbene sia vero che occorre esaminare il **carattere distintivo di un elemento di un marchio complesso nella fase di valutazione della somiglianza tra i segni** [...], **il grado del carattere distintivo del marchio anteriore è un elemento da tenere in considerazione nell'ambito della valutazione del rischio di confusione**. Non è pertanto opportuno tener conto di ciò che potrebbe essere un debole grado di carattere distintivo del marchio anteriore in fase di valutazione della somiglianza tra i segni (23/01/2014, C-558/12 P, WESTERN GOLD / WeserGold et al., EU:C:2014:22, § 42-45; 25/03/2010, T-5/08 & T-7/08, Golden Eagle / Golden Eagle Deluxe, EU:T:2010:123, § 65; 19/05/2010, T-243/08, EDUCA Memory game, EU:T:2010:210, § 27).

L'Ufficio, pertanto, distingue fra (i) l'analisi del carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso, che determina la portata della protezione conferita a quel marchio ed è uno dei fattori in gioco nella valutazione globale del rischio di confusione, e (ii) l'analisi del carattere distintivo di un elemento dei marchi nell'ambito della loro comparazione ([62]).

Mentre il carattere distintivo deve essere valutato per gli elementi sia del marchio anteriore sia del marchio contestato, il carattere distintivo del marchio nel suo complesso è valutato solo con riguardo al marchio anteriore ([63]) Il carattere distintivo

62 Cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni.

63 Cfr. anche l'obiettivo 1 della Prassi comune relativa all'impatto di elementi non distintivi/deboli sul rischio di confusione come stabilito nel quadro della Rete europea dei marchi, dei disegni e modelli (ETMDN).

del marchio contestato nel suo complesso non è rilevante, in sé, per la valutazione del rischio di confusione, come spiegato più specificamente nel punto 2.1.2 che segue. Pertanto, qualsiasi ulteriore riferimento al carattere distintivo del marchio **nel suo complesso** va inteso esclusivamente come diretto al marchio anteriore.

2 Valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore

La sentenza Canon stabilisce che (i) quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto più elevato sarà il rischio di confusione e (ii) i marchi anteriori che hanno un elevato carattere distintivo a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore. Di conseguenza, il carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso determina la forza e l'estensione della sua tutela e deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione.

2.1 Questioni generali

2.1.1 Il carattere distintivo

La Corte di giustizia ha definito il carattere distintivo nei termini seguenti.

Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, il giudice nazionale deve valutare globalmente **i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese** (enfasi aggiunta).

(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).

Aspetto importante, il carattere distintivo è una questione di grado e, in sede di analisi di detto carattere distintivo, si applica una scala di progressione in base alla quale un segno può essere completamente privo di carattere distintivo, avere un elevato carattere distintivo o trovarsi a metà fra i due estremi.

Un segno è **non distintivo** se è descrittivo dei prodotti e servizi stessi o delle caratteristiche di tali prodotti e servizi (ad esempio qualità, valore, finalità, provenienza ecc.), elogiativo e/o se il suo uso nella prassi commerciale è comune per quei prodotti e servizi. Similmente, un segno che è generico (ad esempio una forma comune di un contenitore o un colore comune) sarà anch'esso privo di carattere distintivo. Le norme per la valutazione del carattere distintivo seguono i criteri stabiliti dall'esame degli impedimenti assoluti.

Un segno può avere un **basso grado di carattere distintivo** se allude (ma non è esclusivamente descrittivo) a caratteristiche dei prodotti e servizi. Se l'allusione ai prodotti e servizi è sufficientemente fantasiosa o riuscita, il solo fatto di alludere a caratteristiche dei prodotti e servizi potrebbe non influire materialmente sul carattere distintivo. Per esempio:

- «Billionaire», riferito a *servizi di giochi di denaro*, è allusivo al punto da influire sul carattere distintivo, in quanto suggerisce, per esempio, l'idea di poter diventare miliardario (in inglese billionaire);
- «Billy O'Naire», che in inglese suona identico a «billionaire», è un riuscito gioco di parole basato su nomi irlandesi e allude a *servizi di giochi di denaro*, ma non al punto da influire materialmente sul carattere distintivo; il suo grado di distintività verrebbe considerato «normale».

Si ritiene che un segno abbia un **grado di carattere distintivo intrinseco «normale»** se non vi sono indicazioni di una limitazione (ad es. a causa di un carattere distintivo, di un significato elogiativo ecc.). Ciò significa che il segno in questione è pienamente distintivo, nel senso che la sua capacità di identificare i prodotti e servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa non è in alcun modo diminuita o indebolita.

Qualsiasi **grado di carattere distintivo più elevato** acquisito dal marchio anteriore, spesso dichiarato dall'opponente al fine di ampliare il suo ambito di protezione, deve essere dimostrato dal titolare presentando prove idonee (cfr. il punto 2.3 che segue).

Un marchio non possiede automaticamente un grado di carattere distintivo più elevato solo per l'assenza di un nesso concettuale con i prodotti e servizi che copre (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH, EU:C:2013:317, § 71).

D'altra parte, un richiedente del MUE può sostenere che il segno anteriore ha un basso grado di carattere distintivo. Uno degli argomenti avanzati più di frequente dai richiedenti è che il marchio anteriore o uno dei suoi elementi ha un debole carattere distintivo dato che esistono numerosi marchi che consistono nell'elemento in questione o lo includono. Se tale argomentazione è supportata dal richiedente solo con riferimento alle registrazioni dei marchi, l'Ufficio ritiene che l'esistenza di diverse registrazioni di marchi non sia di per sé particolarmente decisiva, perché non riflette necessariamente la situazione del mercato. In altre parole, sulla base dei soli dati del registro, non si può ritenere che tutti i marchi siano stati effettivamente usati (13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, § 35; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).

Ne discende che le prove presentate devono dimostrare che i consumatori sono stati esposti a un ampio uso e hanno acquisito familiarità con i marchi che includono l'elemento in questione per comprovare che tale elemento ha un basso grado di carattere distintivo.

Nell'analisi del carattere distintivo del **marchio anteriore nel suo complesso**, quest'ultimo deve sempre essere considerato come **avente almeno un grado minimo di carattere distintivo intrinseco**. I marchi anteriori, che siano marchi dell'Unione europea o marchi nazionali, godono di una «presunzione di validità». La Corte, nella sentenza del 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40 41, ha chiarito che «nel corso di un'opposizione a una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea, non può essere messa in discussione la validità dei marchi nazionali», aggiungendo che «occorre accertare che la caratterizzazione di un segno come descrittivo o generico equivale a negarne il carattere distintivo» ([64]).

2.1.2 Carattere distintivo intrinseco e accresciuto

L'Ufficio deve esaminare in primo luogo il **carattere distintivo intrinseco** globale del marchio anteriore (cfr. il punto 2.2 che segue) e, in secondo luogo, qualora venga rivendicato e sia rilevante per l'esito, se il marchio anteriore abbia **acquisito un carattere distintivo** accresciuto a seguito dell'uso da parte dell'opponente (cfr. il punto 2.3 che segue).

Il grado di carattere distintivo del segno anteriore è uno dei fattori da prendere in considerazione nella valutazione globale (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). È una questione di diritto, che deve essere esaminata dall'Ufficio anche se le parti non si esprimono al riguardo. Per contro, il maggior grado di carattere distintivo, acquisito attraverso l'uso del segno anteriore, è una questione di diritto edi fatto, che l'Ufficio non può esaminare a meno che l'opponente lo richieda e lo

[64] Cfr. anche l'obiettivo 1 della Comunicazione comune sulla prassi comune riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione – rischio di confusione (impatto degli elementi privi di carattere distintivo/con carattere distintivo debole) (PC 5)

comprovi in tempo utile (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 4.2, Motivazione).

Il carattere distintivo intrinseco del marchio **contestato nel suo complesso**non è esaminato nell'ambito del procedimento di opposizione, in quanto è la portata della protezione del marchio anteriore a essere rilevante per il rischio di confusione. Analogamente, il fatto che il segno contestato abbia un accresciuto carattere distintivo è irrilevante anche perché il rischio di confusione richiede una valutazione della portata della protezione del marchio anteriore piuttosto che di quella del marchio richiesto. Se a un marchio anteriore si riconosce una portata più ampia in termini di protezione a motivo del suo carattere distintivo accresciuto, la notorietà acquisita dal **marchio richiesto** è, in linea di principio, irrilevante ai fini della valutazione del rischio di confusione (03/09/2009, C 498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 84).

2.1.3 Il momento rilevante

Il carattere distintivo intrinseco del marchio o dei marchi anteriori deve essere valutato al momento della decisione. L'accresciuto carattere distintivo del marchio o dei marchi anteriori (se rivendicato) deve esistere (i) al momento del deposito della domanda di MUE contestata (o dell'eventuale data di priorità) **e** (ii) al momento della decisione.

2.1.4 Prodotti e servizi rilevanti

La valutazione del **carattere distintivo intrinseco** del marchio anteriore è svolta solo per i prodotti o servizi che sono stati considerati identici o simili ai prodotti e servizi contestati.

La valutazione del **carattere distintivo accresciuto** del marchio anteriore è svolta solo in relazione ai prodotti o servizi protetti dal segno per il quale è rivendicato il carattere distintivo accresciuto e che sono stati giudicati identici o simili ai prodotti e servizi contestati.

Inoltre, è rilevante la percezione di questi prodotti e servizi da parte del pubblico di riferimento (ad esempio se sia coinvolto o meno un pubblico specializzato).

2.2 Esame del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore

2.2.1 Principi generali

Il primo passo nell'esame del carattere distintivo del marchio anteriore è l'esame del suo carattere distintivo intrinseco. Si applicano le stesse regole e principi previsti per l'esame del carattere distintivo degli elementi, in termini di pubblico di riferimento e del suo contesto linguistico e culturale, zona geografica rilevante, prodotti e servizi rilevanti, ecc. (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni, punto 3.2).

Nella fase di determinazione del carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso, il carattere distintivo dei suoi elementi (o del suo unico elemento) è già stato stabilito nella sezione sulla comparazione dei segni. In linea di principio, se un marchio anteriore contiene una componente che presenta un livello normale di carattere distintivo, il carattere distintivo intrinseco di tale marchio anteriore nel suo complesso è anch'esso normale, a prescindere dall'eventuale presenza di altri elementi non distintivi o deboli. Se l'elemento più distintivo del marchio anteriore ha un basso grado di carattere distintivo, in linea di principio la distintività di tale marchio anteriore nel suo complesso sarà semplicemente bassa.

Come menzionato in precedenza, si presume che i marchi anteriori registrati abbiano **almeno un livello minimo** di distintività intrinseca (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314) anche se sono presentate prove convincenti per contestare tale presunzione. Se il richiedente del MUE dimostra di avere intentato un'azione di annullamento contro il marchio registrato anteriore, allora potrebbe essere necessario sospendere il procedimento di opposizione pendente dell'esito di detta azione.

Il risultato dell'esame del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore nel suo complesso sarà uno dei seguenti.

- Il marchio anteriore presenta un **livello inferiore al normale in termini di carattere distintivo** perché, nel complesso, è allusivo (in un modo che influisce materialmente sul carattere distintivo) o elogiativo delle caratteristiche di prodotti o servizi identici o simili (o perché è in altro modo debole). Come indicato sopra, l'Ufficio non concluderà che un marchio anteriore nel suo complesso è descrittivo e/o non distintivo.
- Il marchio anteriore presenta un **livello normale in termini di carattere distintivo** perché nel suo complesso non è descrittivo, allusivo (in un modo che influisce materialmente sul carattere distintivo) o elogiativo (o perché non è in altro modo debole) in relazione a prodotti o servizi identici o simili.

Va osservato che, se un marchio anteriore non è descrittivo (o non è in altro modo non distintivo), è prassi dell'Ufficio considerare che esso ha un grado di carattere distintivo intrinseco normale. In linea di principio, quando un marchio denominativo anteriore non ha un significato particolare per quanto riguarda i prodotti o servizi pertinenti, ha un grado normale di carattere distintivo intrinseco [23/02/2022, T-198/21, Code-x / Cody's (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 56; 30/06/2021, T-501/20, Panta rhei / Panta rhei, EU:T:2021:402, § 59]. A tale riguardo, l'assenza di qualsiasi nesso concettuale fra il marchio e i prodotti o servizi pertinenti non conferisce automaticamente a tale marchio un elevato carattere distintivo intrinseco in grado di garantirne una protezione più ampia [come espressamente dichiarato in 16/05/2013, C-379/12 P, H. EICH / SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71 e, recentemente, sulla stessa linea, in 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/AC et al., EU:T:2019:436, § 54]. Tuttavia, come indicato sopra, il grado di carattere distintivo può essere ulteriormente rafforzato se vengono presentate prove adeguate che dimostrino che il marchio anteriore ha acquisito un grado più elevato di carattere distintivo in seguito all'uso.

2.2.2 Impatto del debole carattere distintivo del marchio anteriore

Come spiegato in precedenza nel punto 2.1.1 l'Ufficio, seguendo la giurisprudenza della Corte di giustizia, attribuisce al marchio anteriore quantomeno un minimo grado di carattere distintivo.

La conclusione che un marchio ha un grado di carattere distintivo debole o persino debolissimo (minimo) può incidere in modo diverso sul rischio di confusione. In generale, tale conclusione è un argomento contro il rischio di confusione. Essa, tuttavia, dev'essere bilanciata dagli altri fattori, come ad esempio il grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi nonché il grado di attenzione e ricercatezza del pubblico di riferimento.

La Corte di giustizia ha sottolineato in diverse occasioni che la conclusione di grado di carattere distintivo debole per il marchio anteriore non impedisce di concludere che sussiste un rischio di confusione. Sebbene il carattere distintivo del marchio anteriore debba essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori in gioco in tale valutazione. Pertanto, anche in un caso riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere un rischio di confusione per via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

È stato asserito il rischio di confusione per prodotti simili o identici quando i marchi differivano solo per la stilizzazione o per elementi figurativi non distintivi e mostravano quindi un elevato grado di somiglianza:

Marchio anteriore	**Segno impugnato**	**N. del caso**
i-hotel	iHotel	13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295
Prodotti e servizi: Classe 43 e altre classi relative a servizi di viaggio e alloggio in hotel *Territorio*: UE *Valutazione*: i marchi sono visivamente molto simili; vi è identità fonetica e concettuale.		

Marchio anteriore	**Segno impugnato**	**N. del caso**
SHE	cushe	15/10/2015, T-642/13, EU:T:2015:781

Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: Germania *Valutazione*: i marchi sono visivamente e concettualmente simili. Si è in presenza di un'identità fonetica. La conclusione del rischio di confusione non è messa in discussione dall'argomento che il marchio denominativo anteriore è puramente descrittivo e quindi ha un carattere distintivo debole. Il fatto che il marchio in questione sia costituito dallo stesso segno denominativo del marchio denominativo anteriore e differisca da esso solo per un elemento figurativo senza particolare significato potrebbe essere percepito come una particolare configurazione del marchio denominativo anteriore punti 73, 77).

D'altra parte, **il rischio di confusione è stato escluso** anche per prodotti identici nei casi in cui il grado di somiglianza tra i marchi era basso a causa delle differenze derivanti da un elemento aggiuntivo completamente distintivo:

Marchio anteriore	**Segno impugnato**	**N. del caso**
POST	TPG POST	13/05/2015, T-102/14, EU:T:2015:279
Prodotti e servizi: Classe 39 e altre classi relative a servizi postali *Territorio*: Germania, UE *Valutazione*: il marchio anteriore ha un carattere distintivo limitato. Le differenze tra i marchi a causa dell'aggiunta dell'elemento distintivo «TPG» saranno percepite visivamente, foneticamente e concettualmente (punti 61 e 68).		

Marchio anteriore	**Segno impugnato**	**N. del caso**
F1	F1H2O	21/05/2005, T-55/13, EU:T:2015:309

Prodotti e servizi: Classe 9, 25, 38, 41 *Territorio*: IT, UK e altri *Valutazione*: la somiglianza visiva e fonetica è debole, i segni sono concettualmente dissimili. L'elemento «F1» rischia infatti di creare un nesso nella mente del pubblico di riferimento tra quei prodotti e servizi e il campo delle corse automobilistiche. Il carattere distintivo dei marchi denominativi anteriori non aiuta a conferire a tali marchi, o all'elemento del marchio richiesto, composto dalla combinazione alfanumerica «F1», un carattere dominante o un carattere distintivo indipendente, in quanto il marchio richiesto non viene scomposto dal pubblico di riferimento, ma sarebbe percepito da tale pubblico nella sua interezza (punti 45 e 50).

2.2.3 Temi specifici

2.2.3.1 Segni composti di una sola lettera, numeri e segni brevi

La Corte, nella sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, ha statuito che il carattere distintivo dei marchi composti di una singola lettera deve essere valutato mediante un esame concreto che riguardi i prodotti e servizi in questione nonché secondo gli **stessi criteri applicabili ad altri marchi denominativi** (punti 33-39). Benché suddetta sentenza si occupi degli impedimenti assoluti, l'Ufficio ritiene che il principio stabilito dalla Corte di giustizia (in base a cui l'applicazione del criterio del carattere distintivo deve essere identica per tutti i marchi) si applichi anche a casi *inter partes* quando si tratta di determinare il carattere distintivo di marchi composti da una singola lettera.

La Corte di giustizia, pur riconoscendo che può risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di marchi composti di una singola lettera rispetto ad altri marchi denominativi, ha statuito che tali circostanze non giustificano l'introduzione di criteri specifici che suppliscano o deroghino all'applicazione del criterio del carattere distintivo nel senso in cui è stato interpretato nella giurisprudenza.

L'Ufficio ritiene che, in base alla decisione, quando si stabilisce il carattere distintivo di un marchio anteriore non sia corretto fondarsi su presupposti quali affermazioni a priori secondo le quali i consumatori non sono abituati a recepire delle lettere singole come marchi oppure su argomenti generici quali quelli relativi alla disponibilità dei segni, dato il numero limitato di lettere.

Il Tribunale ha pertanto affermato in alcuni casi che un marchio contenente una **singola lettera** o un singolo numero può invero essere intrinsecamente distintivo (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).

Nella sentenza del 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, il Tribunale ha rigettato l'argomentazione del richiedente secondo la quale, in generale, singole lettere sono di

per sé prive di carattere distintivo e che pertanto ne verrebbe protetta solo la loro rappresentazione grafica (punti 38, 49).

Di conseguenza, mentre i **marchi registrati anteriori composti da una singola lettera (o numero)** rappresentati **in caratteri standard** godono della presunzione di validità, in ultima analisi il loro grado di carattere distintivo intrinseco dovrà essere valutato riferendosi ai prodotti/servizi interessati.

Qualora dovesse essere presentata la corrispondente rivendicazione, si dovrà tenere conto delle prove presentate dall'opponente che dimostrano che il suo marchio registrato composto da una singola lettera ha acquisito un **carattere distintivo accresciuto**. Tale circostanza potrebbe conferire al marchio anteriore una maggiore portata della protezione.

Le considerazioni di cui sopra si applicano tanto ai marchi composti da una singola lettera/numero rappresentati in caratteri standard (ovvero marchi denominativi) quanto ai marchi stilizzati composti da una singola lettera/numero.

Ove l'opponente ha dimostrato con successo che il suo marchio, composto da una singola lettera, ha acquisito un carattere distintivo accresciuto in virtù dell'uso effettivo, l'impatto dello stesso sull'esito finale deve essere valutato attentamente. In primo luogo, il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore composto da una singola lettera non può giustificare l'accertamento del rischio di confusione, se l'impressione visiva complessiva prodotta dai segni è sufficientemente diversa da differenziarli in maniera sufficientemente sicura. In secondo luogo, se le prove dimostrano l'uso di un marchio composto da una singola lettera, stilizzato o corredato da ulteriori elementi figurativi, il vantaggio della più ampia portata della protezione che ne deriva è relativo alla forma nella quale è stato usato, e non alla singola lettera in quanto tale o a qualsivoglia altra variazione stilizzata.

Inoltre, conformemente alla sentenza «α», i **segni brevi**, a meno che una combinazione di lettere, in quanto tale, sia intrinsecamente priva di carattere distintivo in relazione ai prodotti e i servizi (ad es. «S» o «XL» per i prodotti nella Classe 25), non posseggono necessariamente un carattere distintivo esclusivamente debole. Norme identiche si applicano per le cifre.

2.2.3.2 Marchi collettivi

Qualora il marchio su cui si fonda l'opposizione sia un marchio collettivo, il suo carattere distintivo intrinseco deve essere valutato nel modo usuale. Il marchio può avere un grado basso o molto basso di distintività intrinseca quando si riferisce alla natura o ad altre caratteristiche dei prodotti di cui trattasi. Il fatto che il marchio sia un marchio collettivo non implica che la portata della sua protezione sia più ampia (13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 49-52; 05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645, § 61).

Anche se il marchio anteriore è un marchio collettivo che contiene un elemento geograficamente descrittivo ed è registrato ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, RMUE, il suo carattere distintivo dev'essere valutato nel modo consueto. Gli elementi

geograficamente descrittivi di tali marchi collettivi saranno considerati privi di carattere distintivo. Il carattere distintivo di tali marchi deve infatti derivare dall'aggiunta di altri elementi che consentano al consumatore di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese (05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72-73). Se il marchio precedente è composto soltanto da un elemento geograficamente descrittivo, il suo carattere distintivo dev'essere considerato basso (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 44).

2.3 Esame del carattere distintivo accresciuto

Dopo l'esame obbligatorio **del carattere distintivo intrinseco**, la seconda fase consiste nel verificare — purché l'opponente abbia avanzato la relativa rivendicazione ([65]) — se il marchio anteriore abbia acquisito un carattere distintivo accresciuto al momento del deposito (o data di priorità) della domanda di MUE contestata in conseguenza dell'uso che ne abbia fatto l'opponente.

Il carattere distintivo del marchio anteriore deve sempre essere preso in considerazione quando si decide in merito al rischio di confusione. Quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto più elevato sarà il rischio di confusione (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Dunque, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

Ciò significa, in pratica, che il fatto che un marchio anteriore abbia un carattere distintivo accresciuto o goda di maggiore notorietà è un argomento che depone a favore di una conclusione di sussistenza del rischio di confusione.

Un marchio individuale ha un carattere distintivo accresciuto quando il pubblico di riferimento riconosce che il marchio è dotato di una maggiore attitudine o di un'elevata capacità di identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato come provenienti da una particolare impresa. Non è sufficiente che il pubblico di riferimento semplicemente conosca o riconosca il marchio come, ad esempio, un marchio di certificazione. Il fatto di essere maggiormente riconoscibile dev'essere correlato alla funzione essenziale di un marchio che è, nel caso dei marchi individuali, quella di indicare l'origine commerciale. Il carattere distintivo accresciuto del marchio è il risultato del suo uso secondo la sua funzione essenziale (07/06/2018, T-807/16, N & NF TRADING / NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al., EU:T:2018:337).

L'uso secondo la funzione essenziale può rafforzare il carattere distintivo dei marchi che possiedono un tenue carattere distintivo intrinseco o ne sono privi o di quelli che sono intrinsecamente distintivi.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso

65 Cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 4.2

CRISTAL	CRISTAL CASTELLBLANCH	17/11/2003, R 37/2000-2
Prodotti e servizi: Classe 33 *Territorio*: Francia *Valutazione*: (marchio anteriore «CRISTAL») «per quanto riguarda la rivendicazione che «Cristal» sia un termine descrittivo per i prodotti di cui trattasi (spumanti con carattere cristallino), la commissione non può accettarlo. Da un lato, è un'indicazione evocativa che suggerisce il carattere cristallino dei vini, ma che in alcun modo descrive il prodotto. Dall'altro, (la commissione) ritiene che sia stato dimostrato un elevato carattere distintivo del marchio CRISTAL sul mercato francese» (punto 31). (punto 31)		

La Corte di giustizia ha fornito alcune indicazioni per la valutazione del carattere distintivo acquisito mediante l'uso del marchio anteriore nonché un elenco non esaustivo di fattori.

Nell'effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali.

(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23)

Le prove del carattere distintivo accresciuto acquisito mediante l'uso possono riguardare sia (i) la zona geografica di riferimento sia (ii) i prodotti e servizi rilevanti. L'opponente può rivendicare un carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore solo per una parte dei prodotti e servizi registrati. In base alle prove presentate, l'Ufficio deve stabilire con esattezza per quali prodotti e servizi sia stato acquisito il carattere distintivo. La natura, i fattori, le prove e la valutazione del carattere distintivo accresciuto valgono anche per la notorietà. Per ulteriori dettagli sulle prove richieste e sulla loro valutazione cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE).

Tuttavia, l'accertamento della notorietà richiede che sia soddisfatta una certa soglia di notorietà, mentre, come indicato sopra, la soglia per un accertamento del carattere distintivo accresciuto può essere più bassa.

Il carattere distintivo accresciuto è qualsiasi fattore che vada al di là del carattere distintivo intrinseco.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
EL COTO		12/03/2008, T-332/04, EU:T:2008:69
Prodotti e servizi: Classi 33, 35, 39 *Territorio*: UE *Valutazione* del carattere distintivo accresciuto del marchio «EL COTO»*:* «La commissione di ricorso ha tenuto conto della conoscenza sul mercato del marchio anteriore "EL COTO" e ha proceduto ad una corretta applicazione della giurisprudenza rilevante concludendo che il marchio anteriore "EL COTO" ha un carattere distintivo elevato. Ha basato le sue conclusioni sui fatti seguenti: il certificato rilasciato dal segretario generale del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada "Rioja", che certifica che il titolare commercializza i suoi vini, fra l'altro, con le marche "El Coto" e "Coto de Imaz" sin dal 1977 e che tali marchi "godono di una significativa notorietà" in Spagna; diverse decisioni dell'ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi che riconoscono che il marchio "EL COTO" gode di notorietà in Spagna; un documento sugli sviluppi delle vendite, che indica che erano state vendute con il marchio "El Coto" 339 852, 379 847, 435 857 e 464 080 casse di dodici bottiglie di vino rispettivamente nel 1995, 1996, 1997 e 1998» (punto 50).		

Aspetto importante, l'acquisizione di un carattere distintivo accresciuto da parte di un marchio può risultare dall'uso in quanto parte di un altro marchio registrato (07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432, § 30-32; 07/09/2006, T-168/04, Aire limpio, EU:T:2006:245, § 74).

L'esito dell'esame del carattere distintivo accresciuto sarà uno dei seguenti:

- quando non vi sono le prove del carattere distintivo accresciuto per quanto riguarda i prodotti e servizi pertinenti o il territorio, o le prove sono insufficienti, il grado di distintività del marchio anteriore sarà il suo carattere distintivo intrinseco (inferiore al normale o normale);
- quando vi sono le prove del carattere distintivo accresciuto per quanto riguarda tutti o parte dei prodotti e servizi pertinenti o il territorio, e le prove sono sufficienti:
  - se il marchio anteriore ha un carattere distintivo intrinseco inferiore al normale, il marchio/elemento può avere acquisito un livello normale o anche elevato di distintività, a seconda delle prove presentate [66]; o
  - se il marchio anteriore ha un carattere distintivo intrinseco normale, può avere acquisito un elevato carattere distintivo.

Va ricordato che sebbene un marchio nel suo complesso possa avere acquisito un carattere distintivo accresciuto, possono esistere elementi descrittivi che avranno un carattere distintivo inferiore al normale o ne saranno privi. Ad esempio, il carattere

66 Per ulteriori dettagli sulle prove richieste e sulla loro valutazione cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE).

distintivo accresciuto del marchio «Coca Cola» nel suo complesso non modifica il fatto che l'elemento «Cola» rimane completamente descrittivo per taluni prodotti.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 2 Doppia identità e

Rischio di confusione

Capitolo 6

Altri fattori

Indice

1 Introduzione.....1183

2 Famiglia di marchi/serie di marchi..... 1183

3 Coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato nel medesimo territorio 1187

3.1 Coesistenza dei marchi oggetto dell'opposizione..... 1187

4 Incidenza della effettiva confusione.....1189

5 Precedenti decisioni di autorità dell'Unione europea o nazionali aventi ad oggetto confitti fra marchi identici (o simili).....1190

5.1 Precedenti decisioni dell'Ufficio.....1190

5.2 Precedenti decisioni e sentenze nazionali..... 1191

6 Argomenti irrilevanti ai fini della valutazione del rischio di confusione.. 1193

6.1 Specifiche strategie di commercializzazione.....1193

6.2 Notorietà del marchio oggetto della domanda di MUE.....1193

1 Introduzione

L'Ufficio, di norma, esamina i fattori più salienti e generalmente rilevanti in materia di rischio di confusione in sezioni separate, prima del capitolo relativo alla valutazione globale. Tali fattori sono stati trattati nei precedenti capitoli delle presenti direttive.

Tuttavia, la valutazione globale tiene conto anche di **altri fattori, basati sulle argomentazioni e sulle prove fornite dalle parti**, rilevanti ai fini della decisione sul rischio di confusione. Questo capitolo tratta le argomentazioni/rivendicazioni sollevate di frequente dalle parti.

2 Famiglia di marchi/serie di marchi

Qualora l'opposizione a una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea si fondi su più marchi anteriori e tali marchi presentino caratteristiche che consentono di considerarli parte di una stessa «serie» o «famiglia», la possibilità di associazione tra il marchio contestato e i marchi anteriori appartenenti alla serie può creare un rischio di confusione. La Corte di giustizia e il Tribunale hanno fornito chiare indicazioni sui due presupposti cumulativi che devono essere soddisfatti (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123-127, confermata da 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63).

- In primo luogo, il titolare di una serie di marchi anteriori deve presentare **la prova dell'uso** di tutti i marchi che appartengono alla serie o, quantomeno, di un numero di marchi in grado di costituire una «serie» (ossia almeno tre).
- In secondo luogo, il marchio richiesto **non soltanto deve essere simile** ai marchi anteriori facenti parte della serie, ma deve anche presentare caratteristiche tali da consentire di **ricollegarlo** alla serie. L'associazione deve indurre il pubblico a credere che anche il marchio contestato faccia parte della stessa serie, vale a dire che i prodotti e servizi potrebbero provenire dalla medesima impresa o da imprese collegate. Questo potrebbe non verificarsi, per esempio, qualora l'elemento comune ai marchi seriali anteriori fosse utilizzato nel marchio contestato in una posizione differente da quella in cui compare abitualmente nei marchi appartenenti alla serie o con un contenuto semantico distinto.

L'argomento relativo all'esistenza di una «famiglia di marchi» dev'essere invocato prima della scadenza del **limite temporale definito per motivare l'opposizione**. L'opponente deve dimostrare entro il medesimo limite temporale di avere utilizzato i marchi appartenenti all'asserita famiglia nel mercato e con un'intensità tale che il pubblico di riferimento abbia acquisito dimestichezza con la famiglia di marchi in quanto indicativa dei prodotti e/o servizi di una particolare impresa.

Per poter concludere che l'opponente possiede una famiglia di marchi è necessario **l'uso di almeno tre marchi**, ciò rappresenta la soglia minima affinché un siffatto argomento possa essere tenuto in debita considerazione. La prova dell'uso relativa a soli due marchi non può dimostrare l'esistenza di una serie di marchi.

Normalmente i marchi che costituiscono una «famiglia» e sono usati come tali sono tutti marchi registrati. Tuttavia, non si può precludere che il principio della «famiglia di marchi» possa anche comprendere **marchi non registrati**.

Quando l'opponente ha dimostrato l'esistenza di una famiglia di marchi, sarebbe errato confrontare la domanda contestata individualmente con ciascuno dei marchi anteriori appartenenti alla famiglia. Piuttosto, la valutazione della somiglianza **andrebbe effettuata per stabilire un confronto fra il marchio contestato e la famiglia presa nel suo insieme** per accertare se il segno contestato presenti quelle caratteristiche che potrebbero suscitare nella mente del consumatore l'associazione con la famiglia di marchi dell'opponente. Infatti, una comparazione individuale fra i segni in conflitto potrebbe persino condurre alla conclusione che i segni non possiedono una somiglianza sufficiente a generare un rischio di confusione, mentre l'associazione del segno contestato con la famiglia di marchi anteriori potrebbe essere il fattore decisivo per accertare la sussistenza del rischio di confusione.

La supposizione da parte del pubblico che si tratti di una famiglia di marchi comporta che **la domanda contestata e la famiglia di marchi anteriori abbiano come denominatore comune un carattere distintivo**, intrinseco o acquistato in seguito all'uso tale da consentire un'associazione diretta fra tutti questi segni. Parimenti, non si potrà supporre che si tratti di una famiglia di marchi se gli altri elementi dei segni anteriori hanno un maggiore impatto nell'impressione generale suscitata da quei segni.

Segni anteriori	**Segno contestato**	**Caso**
Ophtal, Crom-Ophtal, Visc-Ophtal, Pan-Ophtal	ALERGOFTAL	06/06/2002, R 838/2001-1
P&S: Classe 5 Territorio: Germania Valutazione: La Commissione di ricorso ha ritenuto che le differenze fra i segni fossero tali da escludere il rischio che il marchio contestato potesse essere percepito come appartenente alla famiglia di marchi dell'opponente (nell'ipotesi in cui fosse stata accertata l'esistenza di tale famiglia). In particolare, la Commissione di ricorso ha considerato che, mentre la «serie» rivendicata dipendeva dalla presenza, in ogni caso, del suffisso «–ophtal» (e non «oftal») preceduto da un trattino, il segno contestato non conteneva esattamente lo stesso suffisso né rifletteva esattamente gli stessi principi di strutturazione. Nei casi in cui «ophtal» è combinato con «Pan-», «Crom-» e «Visc-», questi prefissi, parzialmente disgiunti, acquisiscono un maggior valore distintivo, incidendo in misura alquanto significativa sull'impressione generale suscitata da ciascuno dei marchi come unico insieme e fornendo, in ciascun caso, elementi iniziali chiarissimamente diversi dalla prima metà — «Alerg» — del marchio richiesto. Vedendo «Alergoftal», il consumatore tedesco non penserebbe a dividerlo in due elementi, contrariamente a quanto sarebbe indotto a fare nel caso in cui si trovasse di fronte a marchi costituiti da due elementi separati da un trattino (punti 14, 18).		
Segni anteriori	**Segno contestato**	**Caso**

TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, LAC OPHTAL ecc.	OFTAL CUSI	14/07/2011, T-160/09
P&S: Classe 5 Territorio: UE Valutazione: l'elemento «Ophtal», che indica preparazioni oftalmologiche, è un elemento debole nella famiglia di marchi. Gli elementi TIM, SIC e LAC sono gli elementi distintivi (punti 92-93).		

La conclusione che un determinato marchio faccia parte di una famiglia di marchi richiede che **l'elemento comune dei segni sia identico o molto simile**. I segni devono contenere lo stesso elemento distintivo, e questo elemento deve avere una funzione indipendente nell'insieme del segno. Differenze grafiche di secondaria importanza nell'elemento comune possono non escludere la supposizione che si tratti di una serie di marchi quando queste differenze possono essere intese dal pubblico come una presentazione moderna della stessa linea di prodotti. Per contro, lettere differenti o aggiuntive nell'elemento comune non consentono, in genere, di supporre che si tratti di una famiglia di marchi.

Di norma, **l'elemento comune che caratterizza la famiglia appare nei marchi nella stessa posizione**. Pertanto, l'elemento identico (o molto simile) che appare nella medesima posizione nel segno contestato sarà un forte indicatore della possibilità che il marchio posteriore sia associato alla famiglia di marchi dell'opponente. Tuttavia, l'elemento comune che appare in una posizione diversa nel segno contestato depone fortemente contro la possibilità di associazione nella mente dei consumatori. Ad esempio, il segno contestato ISENBECK non potrebbe essere associato ad una famiglia di marchi BECK in cui l'elemento BECK si trova all'inizio del segno che fa parte della famiglia.

Segni anteriori	**Segno contestato**	**Caso**
UNIZINS, UNIFONDS e UNIRAK	UNIWEB	16/06/2011, C-317/10 P
P&S: Classe 36 (servizi finanziari) Territorio: Germania Valutazione: In questo giudizio la Corte di giustizia ha annullato una decisione del Tribunale in quanto non ha debitamente esaminato la struttura dei marchi da confrontare, **né tantomeno l'influenza della posizione del loro elemento comune** sulla percezione del pubblico di riferimento (punto 57).		

Esempi in cui le Commissioni di ricorso hanno concluso a favore dell'esistenza di una famiglia di marchi:

Segni anteriori	Segno contestato	Caso
UniSECTOR UniSTARTUP UniSTRATEGIE	uni-gateway	05/03/2009, R 31/2007-1
P&S: Classe 36 (servizi finanziari) Territorio: Germania Valutazione: La Commissione di ricorso ha ritenuto che l'opponente abbia fornito, in effetti, prove sufficienti presentando, in particolare, riferimenti tratti dalla stampa specializzata rilevante, come FINANZtest, e ricordando la considerevole quota di mercato, del 17,6 %, dei propri fondi d'investimento «Uni» fra le società tedesche di gestione di fondi per dimostrare l'utilizzo del prefisso «UNI» per una serie di fondi di investimento ben noti. Sussiste un rischio di confusione connesso all'esistenza di una famiglia di marchi poiché gli ambienti commerciali pertinenti annoverebbero il marchio richiesto nella serie, essendo quest'ultimo strutturato secondo un principio simile (punti 43-44).		
Segni anteriori	**Segno contestato**	**Caso n.**
UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX, CONSTRUFIX, TRABAFIX, ecc.	ZENTRIFIX	11/09/2008, R 1514/2007-1
P&S: Classi 1, 17 e 19 (*adesivi*) Territorio: Spagna Valutazione: La Commissione di ricorso ha ritenuto che l'opponente abbia dimostrato l'esistenza di una famiglia di marchi. In primo luogo, la Commissione di ricorso ha respinto l'argomento che l'elemento comune «FIX» sarebbe non distintivo, dato che non è un termine spagnolo e che anche il suo significato spagnolo «fijar» non è un termine che viene in mente ai consumatori medi spagnoli nel contesto della colla e degli adesivi, dal momento che verbi come «pegar», «encolar» o «aderir» sono usati più di frequente in questo contesto. In secondo luogo, l'opponente ha debitamente dimostrato che tutti i marchi che fanno parte della famiglia sono in uso. Le fatture e il materiale promozionale dimostrano adeguatamente che i prodotti che recano questi marchi sono a disposizione dei consumatori sul mercato. I consumatori, pertanto, sono consapevoli dell'esistenza di una famiglia di marchi. In terzo luogo, ZENTRIFIX presenta caratteristiche che riproducono quelle dei marchi della famiglia. L'elemento FIX è collocato alla fine, l'elemento che lo precede allude a qualcosa che ha una certa rilevanza per le colle; i due elementi sono giustapposti senza punteggiatura, trattini o separazione fisica; il carattere utilizzato per i due elementi è lo stesso (punti 43-44).		
Segni anteriori	**Segno contestato**	**Caso**

CITIBANK, CITIGOLD, CITICORP, CITIBOND, CITICARD, CITIEQUITY, ecc.	CITIGATE	30/04/2009, R 821/2005-1 (confermato 26/09/2012, T-301/09, EU:T:2012:473)
P&S: Classi9, 16 (prodotti potenzialmente correlati alla finanza) Territorio: UE Valutazione: La Commissione di ricorso ha ritenuto che le prove — costituite in particolare da estratti dai siti web dell'opponente, relazioni annuali, annunci sulla stampa, eccetera — siano disseminate di riferimenti ai marchi CITICORP, CITIGROUP, CITICARD, CITIGOLD, CITIEQUITY. Le prove dimostrano che CITIBANK ha la natura di «marchio di ditta» o di marchio di base e che gli opponenti hanno creato un'intera serie di sottomarchi basati sul concetto CITI. Il marchio contestato CITIGATE è il tipo di marchio che gli opponenti potrebbero aggiungere al proprio portafoglio di marchi CITI, in particolare se intendessero offrire un nuovo servizio ai clienti e porre l'enfasi sull'idea di accesso (punti 23-24).		

3 Coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato nel medesimo territorio

Il richiedente del marchio dell'Unione europea può sostenere che i marchi in conflitto coesistono nel territorio di riferimento. Di solito, l'argomento della coesistenza è avanzato quando il richiedente è titolare di un marchio nazionale corrispondente alla domanda di marchio dell'Unione europea nel territorio in cui è protetto il marchio dell'opponente. Il richiedente può fare riferimento anche alla coesistenza con un marchio di cui sia titolare un terzo.

Vanno pertanto distinte due situazioni diverse, entrambe definite «coesistenza» dalle parti:

- la coesistenza dei due marchi oggetto dell'opposizione può deporre a favore dell'assenza del rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento (cfr. qui di seguito);
- quando più marchi simili (diversi dai due marchi oggetto dell'opposizione) sono utilizzati da concorrenti, la coesistenza può incidere sulla portata della protezione del diritto anteriore. Cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore.

3.1 Coesistenza dei marchi oggetto dell'opposizione

Nel procedimento di opposizione, il richiedente del marchio dell'Unione europea sostiene più comunemente che i marchi in conflitto coesistono a livello nazionale e che

la coesistenza è tollerata dall'opponente. Occasionalmente si sostiene che la coesistenza è accettata dalle parti in un accordo di coesistenza.

Non può essere escluso che la coesistenza di due marchi in un mercato determinato possa contribuire, unitamente ad altri elementi, a ridurre il rischio di confusione tra tali marchi nella mente del pubblico di riferimento (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 82). In taluni casi, la coesistenza di marchi anteriori nel mercato può eventualmente ridurre il rischio di confusione tra due marchi in conflitto rilevato dall'Ufficio (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Tuttavia, il valore indicativo della coesistenza va apprezzato con **cautela**. Diversi possono essere i motivi per i quali i due segni coesistono a livello nazionale, ad esempio specifiche situazioni di fatto o di diritto sorte in passato oppure l'esistenza di pregressi accordi sui diritti intervenuti fra le parti interessate.

Pertanto, mentre in teoria l'impatto della coesistenza su una conclusione a favore del rischio di confusione è accettato, nella pratica le condizioni perché tale coesistenza faccia desumere un'assenza di rischio di confusione sono molto difficili da accertare e prevalgono raramente.

Affinché il richiedente del marchio dell'Unione europea possa dimostrare che la coesistenza si fondava sull'assenza di rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento, devono essere soddisfatte talune condizioni.

- **Situazione comparabile**. I marchi anteriori («coesistenti») e i marchi in esame devono essere **identici** a quelli oggetto dell'opposizione dinanzi all'Ufficio (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 60-61) e coprire gli stessi prodotti e servizi di quelli in conflitto (30/03/2010, R 1021/2009-1, ECLIPSE / ECLIPSE (fig.), § 14).
- La coesistenza deve riguardare i **Paesi** rilevanti nel caso specifico (ad esempio l'asserita **coesistenza in Danimarca è irrilevante quando l'opposizione è basata su un marchio spagnolo**; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 85). Se il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea, il richiedente del marchio dell'Unione europea deve dimostrare la coesistenza nell'intera Unione.
- Può essere presa in considerazione soltanto la coesistenza nel **mercato**. Il mero fatto che entrambi i marchi esistono nel registro nazionale (coesistenza formale) è insufficiente. Il richiedente del marchio dell'Unione europea deve dimostrare che i marchi erano **effettivamente usati** (13/04/2010, R 1094/2009-2, BUSINESS ROYALS (fig.) / ROYALS (fig.), § 34). La coesistenza dovrebbe essere intesa come «co-uso» dei marchi concorrenti e tra i quali si presume il conflitto (08/01/2002, R 360/2000-4, NO LIMITS / LIMMIT, § 13; 05/09/2002, R 1/2002-3, CHEE.TOS / Chitos, § 22).
- Va preso in considerazione il **periodo di coesistenza**: nella sentenza del 01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73, l'asserita coesistenza di soli quattro mesi è stata considerata ovviamente troppo breve. Inoltre, la coesistenza dei marchi deve riguardare un periodo vicino alla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea (12/05/2010, R 607/2009-1, ELSA ZANELLA (fig.) / ZANELLA et al., § 39).

- L'assenza di rischio di confusione può essere dedotta soltanto dal carattere «**pacifico**» della coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato in questione (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 82; 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 74; 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 64). Non è questo il caso quando il conflitto è stato dibattuto dinanzi ai giudici nazionali o ad organi amministrativi nazionali (casi di violazione, opposizioni o domande di annullamento di un marchio).
- Inoltre, la coesistenza pacifica dei marchi nel mercato nazionale di riferimento non esclude il rischio di confusione se è basata su pregressi accordi sui diritti intervenuti fra le parti, compresi gli accordi di composizione delle controversie dinanzi ai giudici nazionali, poiché tali accordi, anche se basati su una valutazione della situazione giuridica operata dalle parti, possono avere motivi puramente economici o strategici.

Tuttavia, sono possibili situazioni eccezionali. Nella pronuncia pregiudiziale del 22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, la Corte di giustizia ha stabilito che due marchi identici che designano prodotti identici possono coesistere sul mercato nella misura in cui vi sia stato un periodo di lunga durata di **uso simultaneo in buona fede** di tali marchi e che tale uso non pregiudichi o non possa pregiudicare la funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi.

Per quanto riguarda gli **accordi di coesistenza** fra le parti, in sede di valutazione del rischio di confusione l'Ufficio ritiene che questi accodi possano essere presi in considerazione come qualsiasi altro fattore rilevante, ma non siano **in alcun modo vincolanti per l'Ufficio**. Ciò vale, in particolare, quando l'applicazione delle disposizioni pertinenti del RMUE e la giurisprudenza consolidata conducono ad una conclusione che non è conforme al contenuto dell'accordo.

Se la validità di un accordo è contestata dinanzi alle autorità nazionali o vi sono procedimenti giudiziari pendenti e l'Ufficio ritiene che l'esito potrebbe essere rilevante per il caso in questione, può decidere di sospendere il procedimento.

Inoltre, come regola generale, nulla impedisce all'opponente di depositare un'opposizione contro la domanda di marchio dell'Unione europea, a prescindere dal fatto che si sia opposto o meno in precedenza ad altri marchi (nazionali) del richiedente. Questo atteggiamento non può essere considerato «comportamento contraddittorio» e interpretato a scapito dell'opponente, in particolare perché nel procedimento di opposizione, diversamente dal procedimento di nullità, non è previsto il principio della «tolleranza» (le regole del procedimento di opposizione non contengono un equivalente dell'articolo 61 RMUE, in virtù del quale il titolare del marchio dell'Unione europea può invocare a difesa il fatto che il richiedente la nullità abbia tollerato l'uso del marchio dell'Unione europea per più di cinque anni).

4 Incidenza della effettiva confusione

Rischio di confusione significa **probabilità** di confusione da parte del consumatore di riferimento e non presuppone una confusione **effettiva**. Come espressamente

confermato dal Tribunale: «[…] non è necessario accertare l'esistenza di una confusione effettiva, bensì di un rischio di confusione» (24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 69).

Nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione devono essere presi in considerazione tutti i fattori rilevanti. Le prove di un'effettiva confusione costituiscono un elemento a favore dell'esistenza del rischio di confusione; il suo valore indicativo non dovrebbe, tuttavia, essere sopravvalutato per i motivi seguenti:

- nella vita reale di tutti i giorni esistono sempre persone che confondono e fraintendono ogni cosa e altre persone che sono estremamente attente e che conoscono alla perfezione ogni marchio. Pertanto, l'esistenza di questi tipi di persone non ha alcun valore giuridico perché potrebbe condurre a risultati soggettivi;
- per quanto riguarda la percezione del consumatore di riferimento, la valutazione è obbligatoria. Si presume che il consumatore medio sia «ragionevolmente ben informato e ragionevolmente attento e circospetto», anche se in termini puramente di fatto alcuni consumatori sono estremamente attenti e ben informati, mentre altri sono disattenti e creduloni (10/07/2007, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/10%2F07%2F2007/10%2F07%2F2007/number/40%2F2006-4R 40/2006-4https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/10%2F07%2F2007/10%2F07%2F2007/number/40%2F2006-4, SDZ DIRECT WORLD / SAZ, § 32).

Pertanto, l'incidenza dell'effettiva confusione può influenzare un accertamento del rischio di confusione solo se è provato che questa incidenza accompagna di solito l'esistenza nel mercato dei marchi in conflitto nella tipica situazione commerciale in cui si trovano i prodotti e/o servizi in questione.

Per ponderare correttamente le prove sul numero di occasioni nelle quali la confusione si è effettivamente realizzata, occorre compiere la valutazione alla luce del numero delle opportunità che tale confusione aveva di verificarsi. Se le operazioni commerciali sono ingenti, ma i casi di confusione sono sporadici, queste prove avranno scarso peso nella valutazione del rischio di confusione.

La mancanza di un'effettiva confusione è stata trattata nel punto 3 che precede, nel contesto della coesistenza.

5 Precedenti decisioni di autorità dell'Unione europea o nazionali aventi ad oggetto confitti fra marchi identici (o simili)

5.1 Precedenti decisioni dell'Ufficio

Per quanto riguarda le precedenti decisioni dell'Ufficio aventi ad oggetto conflitti fra marchi identici o simili, il Tribunale ha dichiarato che:

[…] secondo una giurisprudenza costante […] la legittimità delle decisioni (dell'Ufficio) dev'essere valutata unicamente sulla base del (RMUE) e non sulla base di una precedente prassi decisionale (dell'Ufficio).

(30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35.)

Di conseguenza, l'Ufficio **non è vincolato dalle sue decisioni precedenti** perché ogni caso deve essere trattato separatamente e in relazione alle proprie specificità.

Nonostante le precedenti decisioni dell'Ufficio non siano vincolanti, la loro motivazione e il loro esito devono tuttavia essere **debitamente presi in considerazione** nella decisione del caso in questione. Questa conclusione è stata rafforzata dalla sentenza del 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75:

(L'Ufficio) è tenuto ad esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione, quali il principio della parità di trattamento e il principio di buona amministrazione.

Alla luce di questi ultimi due principi, (l'Ufficio), nell'ambito dell'istruzione di una domanda di registrazione di un marchio (dell'Unione europea), deve prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso […]

Ciò posto, i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione devono conciliarsi con il rispetto della legittimità.

Il valore indicativo delle decisioni precedenti sarà limitato, in linea di principio, ai casi che presentano una somiglianza sufficientemente stretta con il caso in questione. Tuttavia, a norma dell'articolo 95, paragrafo 1 RMUE, nei procedimenti di opposizione l'Ufficio limiterà l'esame ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti. Per questo motivo, anche in casi basati su fatti paragonabili e che presentano problemi giuridici simili, l'esito può ancora variare a seconda delle diverse argomentazioni presentate dalle parti e delle prove che le corredano.

5.2 Precedenti decisioni e sentenze nazionali

Le decisioni dei giudici nazionali e degli uffici nazionali in procedimenti che riguardano conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale **non hanno efficacia vincolante** per l'Ufficio. Secondo la giurisprudenza, il regime dell'Unione europea dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un complesso di obiettivi e di norme specifiche, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata solo sulla base della normativa pertinente (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84; 25/10/2006, T-13/05, Oda, EU:T:2006:335, § 59).

Pertanto, le decisioni adottate in uno Stato membro o in uno Stato non membro dell'Unione europea non sono vincolanti per l'Ufficio (24/03/2010, T-363/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 52).

Tuttavia, la loro motivazione e il loro esito devono essere **debitamente presi in considerazione**, in particolare se la decisione è stata presa nello Stato membro

pertinente per il procedimento. I giudici nazionali hanno una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del loro Stato membro, in particolare per quanto riguarda la realtà del mercato in cui i prodotti e servizi sono commercializzati e la percezione dei segni da parte dei consumatori. Ciò, in casi particolari, può essere rilevante per la valutazione effettuata dall'Ufficio.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
MURUA		T-40/03
P&S: Classe 33 Territorio: Spagna Valutazione: il Tribunale ha tenuto conto della motivazione di una sentenza del giudice nazionale nella parte in cui spiegava la percezione dei cognomi nella mente del pubblico del paese di riferimento: quanto alla questione se in Spagna il pubblico di riferimento attribuirà generalmente maggiore attenzione al cognome «Murúa» che al cognome «Entrena» nel marchio richiesto, il Tribunale considera che la giurisprudenza di tale Stato, benché **non sia vincolante** per gli organi dell'Unione europea, **può fornire indicazioni utili** (punto 69).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
	OFTEN	T-292/08
P&S: Classe 14 Territorio: Spagna Valutazione: Il Tribunale, ai fini della valutazione del caso specifico, non ha riconosciuto la pertinenza della giurisprudenza spagnola, secondo la quale il pubblico medio spagnolo dispone di una certa conoscenza dell'inglese: nella specie, la ricorrente non invoca alcuna considerazione di merito o giuridica, tratta dalla giurisprudenza nazionale invocata, tale da fornire un'utile indicazione per la soluzione del caso di specie […]. Infatti, la sola considerazione che talune parole inglesi siano conosciute da un consumatore spagnolo, e cioè le parole «master», «easy» e «food», ammesso che risulti dalla giurisprudenza nazionale considerata, non consente di trarre la stessa conclusione per quanto riguarda la parola «often» (punto 85).		

Se, in linea di principio, è consentito tenere conto delle decisioni di giudici e di autorità nazionali, tali decisioni devono essere esaminate **con tutta la necessaria attenzione e in modo diligente** (15/07/2011, T-108/08, Good Life, EU:T:2011:391, § 23). Di solito,

la presa in considerazione di una siffatta decisione presuppone che siano state fornite informazioni sufficienti, in particolare per quanto riguarda i fatti sui quali la decisione è basata. Il loro valore indicativo sarà, pertanto, limitato ai rari casi in cui il contesto di fatto e di diritto del caso sia stato illustrato con compiutezza nel procedimento di opposizione e sia decisivo, chiaro e non contestato dalle parti.

Le direttive di cui sopra fanno salvi gli effetti delle sentenze di Tribunali di marchi dell'Unione europea in materia di domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento di marchi dell'Unione europea.

6 Argomenti irrilevanti ai fini della valutazione del rischio di confusione

6.1 Specifiche strategie di commercializzazione

L'esame del rischio di confusione svolto dall'Ufficio è un'analisi prospettiva. Contrariamente a situazioni di violazioni di marchi — dove i giudici valutano circostanze specifiche nelle quali sono cruciali fatti particolari e la natura specifica dell'uso del marchio — le decisioni dell'Ufficio sul rischio di confusione sono realizzate in modo più astratto.

Per questo motivo, specifiche strategie di commercializzazione non sono rilevanti. L'Ufficio deve prendere come punto di riferimento le normali circostanze in cui sono commercializzati i prodotti coperti dai marchi, vale a dire le circostanze che ci si attende per la categoria di prodotti coperti dai marchi. Le circostanze particolari nelle quali i prodotti coperti dai marchi sono effettivamente commercializzati non hanno, in linea di principio, alcun impatto sulla valutazione del rischio di confusione perché possono variare nel tempo a seconda della volontà dei titolari dei marchi (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).

Ad esempio, il fatto che una parte offra in vendita i propri prodotti di consumo quotidiani (vini) a un prezzo superiore a quelli dei concorrenti è un fattore di commercializzazione puramente soggettivo che, in quanto tale, è irrilevante per la valutazione del rischio di confusione (14/11/2007, T-101/06, Castell del Remei Oda, EU:T:2007:340, § 52).

6.2 Notorietà del marchio oggetto della domanda di MUE

I richiedenti sostengono a volte che non si verificherà alcun rischio di confusione con il marchio anteriore perché il marchio oggetto della domanda di MUE gode di notorietà. Questo argomento non può essere accolto perché il diritto su un marchio dell'Unione europea inizia alla data in cui la domanda di MUE è depositata e non prima ed è da quella data in poi che il MUE deve essere esaminato nell'ambito del procedimento di opposizione. Pertanto, quando si considera se il MUE rientri o meno in uno degli

impedimenti relativi alla registrazione, eventi o fatti accaduti prima della data di deposito del MUE sono irrilevanti perché i diritti dell'opponente, nella misura in cui hanno una data precedente al MUE, sono anteriori rispetto al MUE del richiedente.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 2 Doppia identità e

Rischio di confusione

Capitolo 7

Valutazione globale

Indice

1 Introduzione.....1197

2 Principio di interdipendenza.....1197

3 Ricordo imperfetto.....1199

4 Impatto del metodo di acquisto di prodotti e servizi.....1199

4.1 Somiglianza visuale.....1199

4.2 Somiglianza auditiva.....1202

4.3 Conclusioni.....1203

5 Impatto del confronto concettuale sul rischio di confusione.....1203

6 Impatto di elementi privi di carattere distintivo o con carattere distintivo debole sul rischio di confusione.....1205

6.1 Elementi comuni con carattere distintivo di basso grado.....1206

6.2 Elementi comuni privi di carattere distintivo.....1210

6.3 Distintività del marchio precedente rispetto a distintività della componente comune.....1211

7 Casi specifici.....1213

7.1 Segni brevi.....1213

7.2 Nomi.....1214

7.2.1 Nomi propri di persona.....1214

7.2.2 Denominazione sociale in combinazione con altri elementi.....1220

7.3 Marchi di colore intrinseci.....1221

7.4 Marchi anteriori collettivi e di certificazione.....1222

1 Introduzione

Sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Di norma l'Ufficio esamina i fattori più importanti e solitamente rilevanti del rischio di confusione e ne stabilisce i livelli:

1. somiglianza di prodotti e servizi;
2. pubblico di riferimento e suo grado di attenzione e raffinatezza;
3. somiglianza dei segni prendendo in considerazione i loro elementi distintivi e dominanti;
4. carattere distintivo del marchio anteriore.

Nell'ultima sezione di una decisione contenente la valutazione globale, tali fattori sono presi in esame. Tuttavia nella valutazione globale possono essere analizzati molti altri fattori rilevanti per l'accertamento del rischio di confusione (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 6, Altri fattori).

2 Principio di interdipendenza

La Corte ha stabilito il principio fondamentale secondo cui la valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di **interdipendenza tra i fattori rilevanti** e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il principio di interdipendenza è essenziale per l'analisi del rischio di confusione.

L'interdipendenza di questi fattori è menzionata espressamente nel considerando 11 nel preambolo del regolamento sul marchio dell'Unione europea («RMUE»), in base al quale la nozione di somiglianza va interpretata in relazione al rischio di confusione. A sua volta, la valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori, in particolare dal riconoscimento del marchio nel mercato, dall'associazione che può

essere fatta con il segno utilizzato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e a quello tra i prodotti o servizi designati (10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338, § 72 e la giurisprudenza citata).

La condizione per la valutazione globale e il principio di interdipendenza è che, laddove sussiste almeno un certo grado di somiglianza tra i segni e i prodotti/servizi rilevanti, si procede a una valutazione del rischio di confusione mediante un processo iterativo che prende in esame tutti i fattori rilevanti. Tale processo ha luogo nella sezione dedicata alla valutazione globale.

Ciò significa, in concreto, che l'**Ufficio valuterà**, tra l'altro, il grado di somiglianza tra i prodotti e servizi e il grado di attenzione del pubblico di riferimento nei confronti di tali prodotti e servizi, il grado di somiglianza tra i segni, se l'impressione prodotta in un qualsiasi aspetto della comparazione (visuale/auditivo/concettuale) sia più importante degli altri e il carattere distintivo del marchio anteriore.

L'esito dipende dalle particolarità di ciascun caso, ma in linea di principio si può dire che, quando esiste un certo livello medio di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o i servizi, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è di livello medio e il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale, ci sarà rischio di confusione. D'altra parte, più è basso il grado di un fattore, più alto deve essere il grado di altri fattori per poter constatare un rischio di confusione (tenendo presente che il rischio di confusione è inversamente proporzionale all'aumento del grado di attenzione del pubblico di riferimento). Pertanto, sulla base di un grado medio di carattere distintivo del marchio anteriore e di un grado medio di attenzione del pubblico, la constatazione dell'esistenza di un rischio di confusione può essere giustificata quando i segni sono identici o molto simili, sebbene vi sia un basso grado di somiglianza tra i prodotti/servizi. Tuttavia, tale constatazione è più difficile sulla base di un carattere distintivo limitato del marchio anteriore e/o quando il grado di attenzione del pubblico è superiore alla media. Inoltre, è vero che, in virtù del principio di interdipendenza, un minor grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa. Tuttavia, nulla impedisce di constatare che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, non sussiste alcun rischio di confusione, anche in presenza di prodotti identici e di un certo grado di somiglianza tra i marchi in conflitto (26/03/2020, T-343/19, Sonance / Conlance, EU:T:2020:124, § 63).

Inoltre i fattori da prendere in considerazione e la relativa importanza nell'ambito della valutazione globale **varieranno** a seconda delle circostanze specifiche. Ad esempio, nei casi ben definiti, nei quali i prodotti/servizi e i segni sono molto simili o identici, l'Ufficio può accertare l'esistenza del rischio di confusione senza dover esaminare tutti i fattori – quali un carattere distintivo accresciuto, una famiglia di marchi, ecc.

Occorre precisare che non è possibile stabilire in termini astratti se un fattore ha maggiore rilievo rispetto a un altro, perché tali fattori avranno gradi diversi di importanza relativa, a seconda delle circostanze. Ad esempio, il grado di somiglianza visuale può avere maggiore rilievo nel caso di prodotti che di solito vengono valutati sotto l'aspetto visuale, mentre il grado di somiglianza auditiva può essere più rilevante nel caso di prodotti normalmente ordinati oralmente (cfr. il punto 4 che segue).

3 Ricordo imperfetto

Sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto grado di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

4 Impatto del metodo di acquisto di prodotti e servizi

La Corte ha affermato che, al fine di valutare la rilevanza che occorre attribuire al grado di somiglianza visuale, auditiva e concettuale tra i segni, è opportuno tener conto della categoria dei prodotti o servizi in questione e delle condizioni in cui essi sono messi in commercio (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27). Tali fattori devono essere presi in considerazione nella fase della valutazione globale del rischio di confusione e non in quella della valutazione della somiglianza dei segni in conflitto (04/03/2020, C 328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / Labell (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 70).

A seconda della categoria dei prodotti e servizi in questione, uno dei diversi aspetti della somiglianza tra i segni (visuale, auditiva e concettuale) può assumere maggiore importanza degli altri per il modo in cui i prodotti o servizi sono ordinati e/o acquistati. Una comparazione auditiva o concettuale tra segni può essere meno importante nel caso di prodotti e servizi che sono di solito esaminati visivamente o che possono essere indossati per prova prima dell'acquisto. In simili casi, l'impressione visuale dei segni ha un rilievo maggiore nel contesto della valutazione del rischio di confusione.

È tuttavia importante sottolineare che, come nel caso di tutti i fattori rilevanti ai fini del rischio di confusione, anche questi fattori sono collegati tra loro e ciascuna serie di circostanze deve essere valutata caso per caso. Ciò significa che non si devono applicare regole generali a categorie ampie di prodotti o servizi.

4.1 Somiglianza visuale

Un buon esempio di una situazione nella quale la somiglianza visuale può avere un ruolo più importante – ma non esclusivo – nella valutazione globale del rischio di confusione è l'abbigliamento. In linea di massima, nei negozi di abbigliamento i clienti possono scegliere liberamente i capi che intendono acquistare o chiedere l'assistenza del personale addetto alle vendite. Pur non potendosi escludere la possibilità di una

comunicazione orale sul prodotto e sul marchio, la scelta del capo d'abbigliamento è di solito di tipo visuale. Pertanto la percezione visuale dei marchi in questione avviene generalmente prima dell'acquisto. Ne consegue che l'aspetto visuale ha un ruolo maggiore nella valutazione globale del rischio di confusione (14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 55); 06/10/2004, T-117/03-T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50; 18/05/2011, T-502/07, McKenzie, EU:T:2011:223, § 50; 24/01/2012, T-593/10, B, EU:T:2012:25, § 47). Queste considerazioni sono state rilevanti nell'accertare la non sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi riportati sotto e riguardanti, tra l'altro, alcuni prodotti appartenenti alla Classe 25.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
McKINLEY	McKENZIE	T-502/07
B		T-593/10

Le stesse considerazioni sono state determinanti nell'accertare, invece, l'esistenza di un rischio di confusione nei casi seguenti anche per, tra gli altri, alcuni prodotti appartenenti alla Classe 25.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
real-	rean	09/06/2009, R 1050/2008-4
PETER STORM	PEERSTORM	08/07/2010, T-30/09, EU:T:2010:298
	SANTA MARIA	18/05/2011, T-376/09, EU:T:2011:225

Ma dare la preferenza alla considerazione della percezione visuale non significa che elementi denominativi identici possano essere trascurati a causa della presenza di elementi figurativi di forte impatto, come si può notare nel caso riportato di seguito, nel

quale è stato accertato un rischio di confusione per i prodotti appartenenti alla Classe 25.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
	FISHBONE	29/09/2011 T-415/09, EU:T:2011:550 ricorso 18/07/2013, C-621/11 P, EU:C:2013:484, respinto

In modo analogo, anche nel caso dei videogiochi l'impressione visuale dei relativi marchi è stata giudicata particolarmente rilevante perché tali prodotti vengono acquistati di norma dopo una valutazione completa delle rispettive specifiche e caratteristiche tecniche, sulla base di informazioni reperite innanzitutto in cataloghi specializzati o in Internet e poi presso il punto vendita. Per tali motivi, le differenze visuali sono state determinanti nel concludere per la non sussistenza del rischio di confusione nel caso riportato di seguito (08/09/2011, T-525/09, Metronia, EU:T:2011:437, § 38-47).

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
METRO	METRONIA	T-525/09

La somiglianza visuale tra segni può essere molto rilevante anche quando i prodotti in questione sono **prodotti di consumo ordinario (ad esempio prodotti appartenenti alle classi 29 e 30)**, acquistati perlopiù in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano maggiormente in base all'impatto visuale del marchio che stanno cercando. Per questo tipo di prodotti, quindi, le differenze visuali sono state fondamentali nell'accertare l'assenza di un rischio di confusione nel Regno Unito tra i marchi indicati di seguito.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso

	EGLÉFRUIT	15/04/2010, T-488/07, EU:T:2010:145

Il principio generale su illustrato non significa, tuttavia, che si possa trascurare l'impressione fonetica nel caso dei prodotti acquistati abitualmente sulla base di un'impressione visuale. Tale considerazione è stata sottolineata in una causa relativa ai marchi riportati di seguito nella quale il Tribunale, confermando la sussistenza di un rischio di confusione, ha sostenuto che, sebbene i **computer e gli accessori per computer** vengano venduti ai consumatori «così come visti» sugli scaffali nelle aree self-service, l'identità fonetica tra i marchi in questione era, nel caso in specie, almeno altrettanto importante quanto la loro somiglianza visuale perché è probabile che, al momento dell'acquisto, vi sia anche una discussione orale delle caratteristiche dei prodotti e dei relativi marchi. Inoltre questi prodotti possono essere pubblicizzati oralmente, alla radio o da altri consumatori.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
CMORE		23/09/2011, T-501/08, EU:T:2011:527

4.2 Somiglianza auditiva

A differenza dei casi su illustrati, nei quali la somiglianza visuale ha avuto un ruolo più rilevante, la somiglianza auditiva può essere più importante di quella visuale quando i prodotti o i servizi in questione sono, in un considerevole numero di casi, ordinati anche oralmente.

Quando i prodotti sono ordinati oralmente, la percezione fonetica del segno può essere influenzata anche da fattori quali la possibile presenza di vari altri suoni percepiti contemporaneamente dal destinatario dell'ordine. Queste considerazioni sono rilevanti se i prodotti in questione vengono ordinati di solito in punti vendita con un livello di rumore accentuato, come **bar o nightclub**. In casi del genere, può essere opportuno attribuire un'importanza particolare alla somiglianza auditiva tra i segni in esame. Di tali considerazioni si è tenuto conto nell'accertare la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi riportati di seguito, relativi a taluni prodotti appartenenti alla Classe 33 (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
MIXERY	MYSTERY	T-99/01

Nondimeno, il principio generale di cui sopra non significa che l'impressione visuale possa essere trascurata nel caso di prodotti acquistati di solito oralmente. Il Tribunale ha, infatti, sostenuto che, sebbene talvolta sia stata attribuita un'importanza preponderante alla percezione fonetica dei marchi di bevande, le differenze fonetiche dei marchi non meritavano un'importanza particolare se le bevande specifiche godevano di un'ampia distribuzione, ossia erano vendute non soltanto nei negozi specializzati, dove vengono ordinate oralmente, ma anche nei grandi centri commerciali, dove sono acquistate sulla base di un'impressione visiva (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 106).

4.3 Conclusioni

Le circostanze su illustrate dimostrano che in talune situazioni l'Ufficio dovrebbe privilegiare nelle proprie considerazioni la percezione visuale o quella auditiva dei marchi, a seconda del modo in cui i prodotti e servizi in questione vengono ordinati o acquistati. Tuttavia, anche in queste situazioni, elementi visuali o auditivi identici o molto simili non possono essere trascurati completamente perché tutti i fattori rilevanti sono collegati tra loro e interdipendenti e ciascuna serie di circostanze deve essere valutata caso per caso.

5 Impatto del confronto concettuale sul rischio di confusione

Una **somiglianza** concettuale fra segni con contenuto semantico **analogo** può creare rischio di confusione nel caso in cui il marchio precedente sia particolarmente distintivo (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24, dove i segni condividevano la nozione più ampia di «felino che salta», ma non evocavano il medesimo animale: un puma nel marchio precedente e un ghepardo nel marchio contestato).

Tuttavia, in via eccezionale quando i segni condividono il **medesimo** concetto distintivo accompagnato da somiglianze visive fra i segni, ciò può condurre ad un rischio di confusione anche in assenza di un livello particolarmente elevato del carattere distintivo del marchio anteriore, come illustrato nell'esempio seguente.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso

	VENADO	14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397
P & S: Classi 32, 33 *Territorio:* Spagna (dove «venado» significa «cervo») *Valutazione:* Il Tribunale ha concluso che i segni avevano lo stesso concetto e presentavano una significativa somiglianza visiva. In assenza di un nesso semantico evidente fra un cervo o una testa di cervo e le bevande, alcoliche o non, il Tribunale considera che al concetto di una testa di cervo vista di fronte e inserita in un cerchio non può negarsi carattere distintivo, almeno medio, per designare bevande (punto 110). Non è stato considerato un carattere distintivo accresciuto. – Rischio di confusione (per il pubblico spagnolo).		

Una somiglianza concettuale fra i segni può non essere sufficiente a superare le differenze visive e fonetiche quando il concetto in comune non è distintivo.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
K2 SPORTS	K SPORT	31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50
Prodotti e servizi: Classi 18, 25, 28 *Territorio*: Germania e Regno Unito Valutazione: Diversamente dal parere della Commissione, secondo cui non sussiste somiglianza concettuale, il termine «sport», nonostante il carattere descrittivo, si riferisce al medesimo concetto e porta a concludere che esista un certo grado di somiglianza concettuale. Il Tribunale ha ritenuto che tale somiglianza fosse debole nel contesto dell'impressione complessiva prodotta dai segni e, in particolare, dello scarsissimo carattere distintivo di tale termine, ma che la scarsa somiglianza concettuale non controbilanciasse le notevoli differenze visuali e fonetiche tra i segni (punto 49) – nessun rischio di confusione.		

In casi eccezionali, la dissomiglianza concettuale compensa la somiglianza visiva e uditiva tra i segni concludendo che i segni non sono simili. Questa è chiamata «neutralizzazione» (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni, punto 3.4.6.4, L'impatto della differenza concettuale.) Tuttavia, più comunemente, la dissomiglianza concettuale non determina la neutralizzazione e deve essere presa in considerazione nella valutazione

globale quando l'esito non potrebbe essere un rischio di confusione nonostante le somiglianze fonetiche e/o visive dei segni.

Segni anteriori	Segno contestato	Caso
Conlance	SONANCE	26/03/2020, T-343/19, Sonance / Conlance, EU:T:2020:124

Prodotti e servizi: Classe 9

Territorio: Germania

Valutazione: il Tribunale ha accolto le conclusioni della Commissione secondo cui il pubblico tedesco stabilirà un'associazione con i prodotti contestati attraverso il significato del termine «SONANCE» in inglese (alludendo al suono) e il fatto che vi siano diversi termini tedeschi aventi le stesse radici (punti 51, 53). Poiché il segno contestato trasmette un significato al pubblico di riferimento, mentre ciò non avviene nel caso del marchio anteriore «conlance», tali segni devono essere considerati concettualmente dissimili (punti 51, 54). Il Tribunale ha negato l'esistenza del rischio di confusione, anche per prodotti identici, nonostante la somiglianza visiva dei segni in misura non superiore a una media e una somiglianza fonetica lieve o molto lieve (punto 61) – nessun rischio di confusione (punti 63-64).

6 Impatto di elementi privi di carattere distintivo o con carattere distintivo debole sul rischio di confusione

In sede di valutazione della somiglianza fra i segni, viene svolta un'analisi al fine di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli, per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l'origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi sull'origine a causa delle somiglianze che di solito sono tipiche degli elementi privi di carattere distintivo (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore).

Nel tentativo di far convergere le prassi in materia di marchi, il 2 ottobre 2014 la Rete europea dei marchi, disegni e modelli (ora Rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) ha pubblicato una Comunicazione comune sulla prassi comune riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione – rischio di confusione (impatto degli elementi privi di carattere distintivo/con carattere distintivo debole) (PC5) ([67]).

67 disponibile all'indirizzo https://www.tmdn.org/network/converging-practices

6.1 Elementi comuni con carattere distintivo di basso grado

In base alla PC 5, quando i marchi condividono un elemento che presenta un **carattere distintivo di basso grado**, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull'impatto degli elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi, come precedentemente valutati nella comparazione dei segni. In tale valutazione sono presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono.

Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole **non genera di per sé un rischio di confusione**. Tuttavia può sussistere un rischio di confusione se gli altri elementi presentano un carattere distintivo di grado inferiore (o ugualmente debole) o hanno un impatto visivo irrilevante e l'impressione complessiva dei marchi è simile. Può verificarsi un rischio di confusione anche quando l'impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica.

Negli esempi a seguire non è stato constatato **alcun rischio di confusione**:

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
	TORO XL	24/05/2012, T-169/10, EU:T:2012:261
Prodotti e servizi: Classe 33 Bevande alcoliche *Territorio*: UE *Valutazione*: Le lettere «XL» coincidenti hanno un carattere distintivo di grado basso per i prodotti in questione. «XL» è l'abbreviazione di *extra large* e trova ampio uso in tutta l'UE. Per i prodotti in questione, vale a dire le *bevande alcoliche*, è probabile che il pubblico associ l'acronimo XL a una quantità maggiore di prodotto (punti 34 e 35). L'elemento verbale TORO è distintivo (punto 42). I segni sono visivamente e foneticamente dissimili (punti 46, 48) ed esiste solo una debole somiglianza concettuale (punto 52). Il rischio di confusione è escluso (punto 57)		

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**

ZITRO SPIN BINGO,		29/01/2015, T-665/13, SPIN BINGO, EU:T:2015:55
P & S: Classe 9, 41, 42 in relazione ai *giochi* *Territorio*: UE *Valutazione*: L'elemento verbale «bingo» è descrittivo in relazione all'omonimo gioco di fortuna, la parola inglese «spin» fa riferimento a un oggetto rotante o all'azione di ruotare qualcosa (punto 36). Il Tribunale ha confermato la constatazione della Commissione di ricorso secondo la quale esisteva un basso grado di somiglianza visiva, uditiva e concettuale tra i segni in questione, nonostante contenessero l'espressione «spin bingo». Visivamente, il grado di somiglianza è basso, perché, per quanto riguarda il segno anteriore, il pubblico presterebbe maggiore attenzione all'elemento più distintivo «zitro», che è privo di qualsiasi significato nelle lingue pertinenti ed è posizionato all'inizio del segno. Per quanto riguarda il segno contestato, i consumatori presteranno altrettanta attenzione ai diversi elementi cromatici del dispositivo, quali i cerchi e la bobina sulla quale è rappresentata una faccia sorridente. A livello uditivo, la somiglianza è altresì tenue alla luce del significato descrittivo dell'espressione «spin bingo» e del fatto che il pubblico presterà attenzione all'elemento più distintivo «zitro». Sul piano concettuale, la parola «zitro» era dominante e non era simile al segno contestato (punti 11, 44). Non vi è alcun rischio di confusione.		

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
	CLUB GOURMET	28/07/2011, R 1946/2010-1, confermato da 20/03/2013, T-571/11, oggetto di ricorso, 06/02/2014, C-301/13 P

Prodotti e servizi: Classi 16, 21, 29, 30, 32, 33 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: I segni in conflitto hanno in comune solo le parole «CLUB» e «GOURMET». Tuttavia, differiscono in tutte le altre caratteristiche. In primo luogo, l'elemento dominante e distintivo del segno anteriore non è riprodotto in quello contestato. In secondo luogo, l'elemento verbale «CLUB GOURMET» differisce dall'elemento verbale «CLUB DEL GOURMET»: il segno anteriore ha quattordici lettere (mentre il segno contestato ne conta undici), è separato dalla parola «DEL» e seguito da una virgola. Infine, si differenziano per quanto riguarda i seguenti aspetti: il numero di parole (sette per il segno anteriore, due per il segno contestato), l 'uso della punteggiatura («,» e «...» nel segno anteriore), il triangolo (che è assente nel segno contestato e non contiene nessun elemento figurativo) e il carattere (parzialmente stilizzato nel segno anteriore). Gli elementi comuni «CLUB» e «GOURMET» hanno solo un carattere distintivo debole in relazione ai prodotti e ai servizi in questione. Infatti, per il consumatore interessato esiste un forte legame concettuale tra l'elemento verbale «CLUB DEL GOURMET» e i prodotti forniti dai servizi del concorrente, che consistono principalmente in alimenti e bevande. Per il consumatore, «GOURMET» si riferisce all'idea di un conoscitore o amante del buon cibo o di una persona con un palato raffinato, vale a dire qualcuno che apprezza cibo e bevande. Anche se il sostantivo conserva foneticamente la sua origine francese, il suo significato verrà immediatamente percepito dal consumatore spagnolo (punti 39, 40).

Nell'esempio a seguire è stato ravvisato rischio di confusione in quanto altri elementi presentano un carattere distintivo di grado più basso (o altrettanto basso) oppure producono un effetto visivo insignificante e l'impressione generale dei marchi è simile.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
SOLID floor	Solidfloor The professional's choice	11/02/2015, Solidfloor The Professional's choice (fig.) / SOLID floor (fig.), T-395/12, EU:T:2015:92

Territorio: Regno Unito

P & S: Classe 19

Valutazione: L'elemento verbale «pavimento massiccio» del marchio anteriore ha solo un carattere distintivo debole (punto 32), ma l'elemento differenziatore del segno contestato, «The professional's choice» (la scelta del professionista) sarà percepito dal pubblico di riferimento come uno slogan decisamente elogiativo e banale senza connotazioni proprie di un marchio che gli permetterebbe di percepirlo come segno di provenienza (punto 34). Inoltre, gli elementi figurativi dei segni in questione sono limitati (punto 35).

Si distinguono una somiglianza visiva (media) e un alto grado di somiglianza fonetica e concettuale (punti 36, 38, 40).

Esiste il rischio di confusione per merci identiche e simili, vale a dire *materiali da costruzione, non in metallo*, *pavimenti di plastica o legno*, *pavimentazione in legno, sughero e laminato*; *sottopavimentazioni*; *pavimenti spostabili, non di metallo*.

Se l'impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica potrebbe sussistere rischio di confusione.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
waterPerfect	AquaPerfect	28/01/2015, T-123/14, EU:T:2015:52

Prodotti e servizi: Classe 7

Territorio: UE

Valutazione: Se l'elemento «perfect» (perfetto) ha un carattere elogiativo, resta il fatto che nessuno degli altri elementi dei segni può essere considerato come avente un carattere distintivo maggiore o come elemento dominante. Anche gli elementi «aqua» e «water» presentano un carattere distintivo debole per il fatto che saranno percepiti dal pubblico di riferimento come aventi il significato di «acqua» e tutti i prodotti contemplati implicano, in un modo o nell'altro, l'acqua (punto 42). Dal punto di vista visivo e fonetico, la somiglianza dei segni in questione non è limitata alla presenza del termine «perfetto» in ciascuno dei due segni, poiché tali segni hanno anche la stessa lunghezza e lo stesso numero di sillabe, accentate in modo identico, e una sequenza quasi identica di vocali; sulla base di un'impressione generale, gli elementi simili tra i segni cui è fatto riferimento prevalgono globalmente sugli elementi dissimili (punti 28, 32). I segni sono stati ritenuti visivamente, foneticamente e concettualmente simili con un grado di somiglianza **medio** (punti 32, 33, 40).

Ulteriori esempi in cui la componente comune ha un basso grado di carattere distintivo sono reperibili nella PC 5.

6.2 Elementi comuni privi di carattere distintivo

In base alla PC 5, quando i marchi condividono un elemento **privo di carattere distintivo**, la valutazione sarà incentrata sull'impatto degli elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi. Nella valutazione saranno presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono.

Se si rileva una coincidenza solo in elementi privi di carattere distintivo, **ciò non comporta un rischio di confusione**. Tuttavia, quando i marchi contengono anche altri elementi figurativi e/o denominativi che sono simili, esisterà un rischio di confusione se l'impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica.

Nell'esempio seguente **non è stato ravvisato rischio di confusione**, in quanto i segni coincidono esclusivamente in un elemento privo di carattere distintivo.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
aqualia	AQUALOGY	25/02/2016, T-402/14, AQUALOGY (fig.) / AQUALIA et al., EU:T:2016:100
Prodotti e servizi: Classi 35, 37, 39, 40, 42 *Territorio*: UE *Valutazione*: il pubblico specializzato di riferimento non presterà molta attenzione all'elemento descrittivo «AQUA», l'unico elemento comune dei segni in conflitto (punti 84-85). Gli elementi figurativi dei segni sono totalmente diversi. Sono semplici, ma non insignificanti, per cui devono essere presi in considerazione nell'impressione generale destata dai segni (punti 54, 55). Esiste un basso grado di somiglianza visiva. Esiste un basso grado di somiglianza fonetica e concettuale, anche se i diversi suffissi permettono al pubblico specializzato di percepire un diverso contenuto concettuale (punti 71 - 73). Le differenze tra i segni sono sufficienti per escludere il rischio di confusione, anche per servizi identici e tenendo conto del fatto che il marchio anteriore, nel suo insieme, ha un carattere distintivo aumentato (punto 86).		

Negli esempi che seguono è stato riscontrato rischio di confusione, in quanto i marchi contengono anche altri elementi figurativi e/o verbali simili e l'impressione generale che destano è molto simile o identica:

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**

e@sy Credit	Easy Credit	20/07/2016, T-745/14, easy Credit (fig.), EU:T:2016:423
Prodotti e servizi: Classi 36 e 38 Territorio: Bulgaria *Valutazione*: i segni in questione sono visivamente molto simili nonché foneticamente e concettualmente identici, in quanto coincidono nei loro elementi verbali. I caratteri utilizzati per gli elementi verbali sono molto comuni e non permettono di individuare particolari differenze tra di essi (punti 28-44).		

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
BIOCERT	BIOCEF	10/12/2014, T-605/11, EU:T:2014:1050
Prodotti e servizi: Classe 5 Territorio: Austria *Valutazione*: sebbene l'elemento «BIO» sia descrittivo per i prodotti in questione, i marchi coincidono non solo in queste tre lettere, ma anche nella quarta e quinta lettera, «c» ed «e» (punto 38). La differenza nelle ultime lettere, «rt» invece di «f», non è sufficiente a neutralizzare l'importante somiglianza derivante dal fatto che le prime cinque lettere al centro dei due segni, di lunghezza molto simile, sono identiche (punto 39). Esiste un grado medio di somiglianza visiva e fonetica (punti 40, 46), mentre la comparazione concettuale è neutra (punto 48).		

Ulteriori esempi in cui il componente comune non presenta carattere distintivo sono reperibili all'interno della PC 5.

6.3 Distintività del marchio precedente rispetto a distintività della componente comune

Gli esempi di cui sopra riguardano la coincidenza in un elemento debolmente distintivo o non distintivo dei marchi. Il carattere distintivo di un elemento del marchio è una questione distinta dalla valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore, punto 2). L'aumentato carattere distintivo del marchio anteriore non sfocia automaticamente in un aumento del carattere distintivo dell'elemento comune (25/02/2016, T-402/14, AQUALOGY (fig.) / AQUALIA et al., EU:T:2016:100, nel punto 6.2).

Tuttavia, quando il marchio anteriore è interamente contenuto nella domanda impugnata di MUE e riconoscibile in quanto tale, il suo grado di carattere distintivo è naturalmente uguale a quello dell'elemento coincidente, con le conseguenze illustrate di seguito.

L'analisi dei casi in cui il marchio anteriore è interamente contenuto nel MUE contestato non può rispettare i principi stabiliti al punto 6.2 che precede («Elementi comuni privi di carattere distintivo», bensì quelli stabiliti al punto 6.1 («Elementi comuni con carattere distintivo di basso grado»). Questo perché l'Ufficio applica la pratica chiarita nella sentenza del 24/05/2012, C-196/11 P, F1-LIVE, EU:C:2012:314, vale a dire che nei procedimenti di opposizione alla registrazione di una domanda di MUE la validità dei marchi anteriori non può essere messa in discussione. Di conseguenza, gli elementi corrispondenti al marchio anteriore non possono essere considerati privi di carattere distintivo nella comparazione dei marchi, ma devono essere considerati dotati di un certo grado (basso/minimo) di carattere distintivo (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni, punto 3.2.3.5).

Se il marchio anteriore contenuto nella domanda di MUE impugnata gode di un carattere distintivo aumentato attraverso l'uso, nonostante il basso carattere distintivo intrinseco, l'elemento comune corrispondente a tale marchio non può essere considerato distintivo a un grado basso e i principi della PC 5 menzionati ai punti 6.1 e 6.2 non trovano applicazione.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
MINI	MINICARGO	23/01/2015, R 596/2014-4, MINICARGO (fig.) / MINI confermato 10/03/2016, T-160/15, MINICARGO (fig.) / MINI, EU:T:2016:137
Prodotti e servizi: Classe 12 *Territorio*: Regno Unito *Valutazione*: Il marchio anteriore gode di reputazione nel settore delle automobili e, di conseguenza, ha un aumentato carattere distintivo nel Regno Unito. Pertanto, per il pubblico britannico di riferimento, il segno composito contestato sarà percepito come quello ampiamente conosciuto come «MINI» in combinazione con l'elemento verbale descrittivo «CARGO». Ciò è una conseguenza diretta della notorietà del marchio anteriore nel settore dei veicoli a motore (punti 19, 25, 26).		

7 Casi specifici

7.1 Segni brevi

Come indicato in precedenza, la Corte di giustizia e il Tribunale non hanno definito esattamente cosa sia un segno breve. Tuttavia i segni composti da tre o meno lettere/ numeri sono considerati dall'Ufficio segni brevi.

Va osservato che il Tribunale ha statuito che la valutazione globale del rischio di confusione fra segni composti da una sola lettera (o da una combinazione di lettere non riconosciuta come parola) **segue le stesse regole** vigenti per i segni denominativi composti da una parola, un nome o un termine di fantasia (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49).

Nella valutazione del rischio di confusione è importante accertare il grado di **carattere distintivo intrinseco** del marchio anteriore e quindi l'estensione della protezione. Cfr., al riguardo, le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2 Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore, punto 2.2.3.1.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, il Tribunale ha specificato che il fatto che due marchi composti dalla stessa lettera (o dalla stessa sequenza di lettere) siano considerati identici dal punto di vista fonetico e concettuale è rilevante nella valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione. In tali casi, solo quando il marchio posteriore produce **un'impressione visiva sufficientemente diversa** può escludersi senz'altro un rischio di confusione (10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60).

Di conseguenza, un rischio di confusione può essere senz'altro escluso quando due segni in conflitto, sebbene contenenti o composti da una sola e stessa lettera o da una combinazione di lettere non riconosciuta come parola, sono stilizzati in modo sufficientemente diverso o contengono un elemento figurativo sufficientemente diverso, di modo che la loro diversa riproduzione grafica generale attenua l'elemento verbale comune. Cfr. esempi nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni, punto 3.4.1.7.

Quando l'opponente ha dimostrato con successo che il marchio anteriore ha acquisito un carattere distintivo accresciuto attraverso l'ampio uso o la reputazione, il suo impatto sul risultato finale deve essere valutato attentamente. In primo luogo, un carattere distintivo accresciuto di un marchio anteriore contenente o composto da una sola lettera o da una combinazione di lettere non può giustificare una conclusione a favore del rischio di confusione se l'impressione visiva generale del segno è talmente differente da consentire senz'altro di distinguerli. In secondo luogo, se le prove mostrano l'uso di un marchio composto da una sola lettera o da una combinazione di lettere, stilizzato o accompagnato da elementi figurativi aggiuntivi, il vantaggio

derivante dal più ampio ambito di protezione deriva dalla forma in cui era usato e non dall'unica lettera in quanto tale o qualsiasi altra variante stilizzata.

7.2 Nomi

Ai fini della valutazione del rischio di confusione tra segni che contengono nomi, occorre tenere conto di determinate caratteristiche, come spiegato ai punti 7.2.1 e 7.2.2.

7.2.1 Nomi propri di persona

Le somiglianze visive, fonetiche e concettuali oggettive risultanti da una sovrapposizione di un nome o di un cognome, anche se i prodotti e servizi in questione sono identici e riguardano il grande pubblico con un grado di attenzione medio, non sono determinanti per quanto riguarda la questione del rischio di confusione. L'elemento decisivo è piuttosto l'importanza relativa da attribuire a una sovrapposizione di un nome o di un cognome.

La percezione dei segni costituiti da nomi propri di persona può variare nei diversi paesi dell'Unione europea. In linea di principio, i cognomi hanno, rispetto ai nomi, un maggiore valore come indicatori dell'origine di prodotti o servizi, perché l'esperienza comune dimostra che lo stesso nome può designare un gran numero di persone che non hanno nulla in comune, mentre lo stesso cognome potrebbe implicare l'esistenza di qualche legame (identità delle persone o un rapporto di parentela).

In talune situazioni i richiedenti rivendicano, a titolo di difesa, il diritto di utilizzare il proprio nome. Questa argomentazione, però, non è ammessa nei procedimenti di opposizione perché non è rilevante al fine di accertare l'esistenza di un rischio di confusione presso il pubblico. Inoltre, la registrazione di marchi non impedisce l'uso di nomi di persone fisiche, grazie alla speciale protezione garantita dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), RMUE, e dalla pertinente legislazione nazionale in materia di marchi ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della 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.

7.2.1.1 Nome vs nome e cognome – sovrapposizione nel nome

Come indicato nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni, punto 3.4.4.8, in generale si attribuisce maggiore importanza a un cognome rispetto a un nome, a prescindere dalla rarità del nome. Ciò è dovuto al fatto che il cognome consente la chiara identificazione di una particolare famiglia e, se accompagnato da un nome, di una persona specifica. Un nome, tuttavia, non identifica una persona specifica.

Tuttavia, pur tenendo presente il suddetto principio generale, è opportuno valutare se il nome o cognome sia raro o comune in quanto ciò ha un impatto importante sul peso

da attribuire a ciascuno di essi e sulla valutazione complessiva (24/06/2010, C-51/09 P, Barbara Becker, EU:C:2010:368, § 36; 22/05/2019, T-197/16, ANDREA INCONTRI / ANDREIA et al., EU:T:2019:347, § 51).

Il semplice fatto che un nome o un cognome non siano utilizzati in un determinato paese non impedisce che essi vengano percepiti come un nome o un cognome straniero, a condizione che vi siano indicazioni sufficienti a sostegno di tale constatazione (08/02/2019, T-647/17, CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara, EU:T:2019:73, § 70). Ciò vale in particolare per i nomi o i cognomi riconosciuti per via di personalità di notorietà internazionale o qualora nel paese esista un analogo equivalente.

Quando due segni hanno in comune lo stesso nome e uno dei due contiene anche un cognome, in generale non sussiste **rischio di confusione**.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. della causa**
CHIARA	CHIARA FERRAGNI	08/02/2019, T-647/17, CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara
P&S: Classi 18, 25 *Territorio*: Benelux *Valutazione*: anche se era comune nel settore vendere i prodotti non solo con un nome e cognome, ma anche con il solo nome, ciò non significa che il pubblico attribuirà sempre la stessa origine commerciale a tutti i prodotti immessi sul mercato con marchi contenenti lo stesso nome (punto 71). Il cognome Ferragni è meno comune del nome Chiara – nessun rischio di confusione.		

Tuttavia, nei casi in cui è probabile che un nome sia percepito come **raro** nel territorio di riferimento e sia accompagnato da un cognome percepito come molto comune, è probabile che i consumatori concentrino l'attenzione proprio su questo elemento non comune, venendo così erroneamente indotti ad attribuire un'origine comune ai prodotti e servizi in questione.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. della causa**
AMANDA	AMANDA SMITH	17/03/2009, R 1892/2007-2
P&S: Classi 29, 30 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: il termine «SMITH» aggiunto nel marchio richiesto sarà percepito dai consumatori spagnoli come un cognome comune nei paesi anglo-sassoni e avrà minore rilevanza del nome «AMANDA» (che in Spagna è meno comune) (punto 31) – rischio di confusione.		

7.2.1.2 Nome e cognome vs nome e cognome – sovrapposizione nel nome

Quando i segni hanno in comune lo stesso nome ma sono accompagnati da cognomi diversi, in generale non sussiste **rischio di confusione**. I consumatori noteranno che essi distinguono prodotti e servizi di imprese diverse e non legate tra loro.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
JAUME SERRA	JAUME CODORNÍU	08/05/2019, T-358/18, JAUME CODORNÍU / JAUME SERRA et al., EU:T:2019:304
P&S: Classe 33 *Territorio*: UE *Valutazione*: sebbene i segni abbiano in comune lo stesso nome, essi hanno cognomi diversi e pertanto si riferiscono a famiglie e persone diverse. In un settore come quello dei vini o delle bevande alcoliche, l'uso di una combinazione di nome e cognome costituisce una prassi comune. Il pubblico di riferimento identificherà i segni in conflitto come costituiti da un nome e da un cognome. Il nome possiede un carattere distintivo più debole rispetto al cognome. Di conseguenza, la protezione conferita riguarderà il segno del marchio anteriore nel suo complesso e non ciascuno dei suoi elementi separatamente. Pertanto, la coincidenza delle parole «Jaume» nei segni in conflitto non genera un'impressione generale di somiglianza tale da comportare un rischio di confusione (punto 87) – nessun rischio di confusione.		

7.2.1.3 Nome e cognome vs nome e cognome – sovrapposizione nel cognome

Quando i segni in conflitto contengono lo stesso cognome preceduto da un nome diverso, il risultato dipenderà molto dalla percezione del cognome nel territorio rilevante. Quanto meno un cognome è comune, tanto più è probabile che esso attiri l'attenzione dei consumatori (a prescindere dal fatto che i nomi siano comuni o no).

Segno anteriore	Segno contestato	N° del caso
ANTONIO FUSCO	ENZO FUSCO	01/03/2005, T-185/03, EU:T:2005:73
P&S: Classi 3, 9, 18, 24, 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: poiché il consumatore italiano attribuisce generalmente un maggior carattere distintivo al cognome rispetto al nome, memorizza il cognome «Fusco» (che non è né raro né comune) piuttosto che i nomi «Antonio» o «Enzo» (che sono comuni). Quindi, un consumatore confrontato a un prodotto munito del marchio richiesto ENZO FUSCO potrebbe confondere quest'ultimo con il marchio anteriore ANTONIO FUSCO (punti 53, 67) – Rischio di confusione.		

Per contro, quando i segni condividono un cognome percepito come comune nel territorio rilevante, i consumatori non saranno di norma indotti ad attribuire erroneamente un'origine comune ai prodotti e servizi. I consumatori sono abituati a marchi contenenti cognomi comuni e non presumono automaticamente che, ogniqualvolta un cognome comune compare in due segni in conflitto, i prodotti/servizi in questione abbiano tutti la medesima origine.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N° del caso**
MISS ROSSI	SISSI ROSSI	01/03/2005, T-169/03, EU:T:2005:72 Ricorso respinto, 18/07/2006, C-214/05 P, EU:C:2006:494
P&S: Classe 18, 25 *Territorio*: FR, IT *Valutazione*: il cognome «Rossi» è molto diffuso ed è un tipico cognome italiano, non solo agli occhi dei consumatori italiani ma anche di quelli francesi. In un settore come quello dell'abbigliamento e della moda, in cui è frequente l'uso di marchi costituiti da patronimici, si può presumere, come regola generale, che un nome molto comune compaia con più frequenza rispetto a un nome raro. Pertanto, i consumatori non riterranno che vi sia un legame economico fra tutti i titolari di marchi contenenti il cognome «Rossi». Di conseguenza, non riterranno che le imprese che vendono borse con il marchio SISSI ROSSI siano economicamente legate o identiche a quelle che vendono scarpe con il marchio MISS ROSSI (punti 82-83) – nessun rischio di confusione.		

7.2.1.4 Cognome contro nome e cognome - sovrapposizione nel cognome

Quando due segni contengono lo stesso cognome ma solo uno di essi contiene anche un nome, in generale sussiste un **rischio di confusione**. I consumatori possono essere indotti erroneamente ad attribuire un'origine comune ai prodotti/servizi in questione. Il cognome come elemento a sé stante sarà percepito come una versione abbreviata del nome intero e indurrà così a stabilire un'origine comune.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**

MURÚA		13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285
P&S: Classe 33 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: È pacifico che il pubblico spagnolo percepirà l'elemento denominativo che compone il marchio richiesto come un nome proprio (nome e cognomi) e il marchio anteriore come un cognome. È molto probabile che il pubblico interessato veda nell'aggiunta del nome «Julián» e del cognome «Entrena» nel marchio richiesto solo un modo di distinguere una gamma di vini provenienti dall'impresa titolare del marchio anteriore o, perlomeno, da un'impresa economicamente collegata all'interveniente (punti 42, 78) – Rischio di confusione.		

Segni anteriori	Segno contestato	N. del caso
(i) MARSHALL (ii) Marshall AMPLIFICATION	THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS	08/11/2017,T-271/16, Thomas Marshall Garments of Legends (fig.) / MARSHALL et al., EU:T:2017:787
P&S: Classi 9, 16, 28, 41 *Territorio*: UE *Valutazione*: il cognome «Marshall» non è un cognome comune. Sussiste un rischio di confusione almeno per la parte del pubblico di lingua inglese, data l'identità o l'elevata somiglianza dei prodotti e la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni (sulla base dell'elemento comune «Marshall») (punti 91, 96, 108) – rischio di confusione.		

7.2.1.5 Nome contro nome

Qualora i segni siano considerati come varianti del medesimo nome in uso all'interno dello stesso paese, o uno sia considerato come equivalente straniero dell'altro nome, si è in presenza di un argomento che depone a favore di un **rischio di confusione**. Tuttavia, è necessario tenere conto anche delle differenze visive e fonetiche fra le varianti dei nomi.

Segni anteriori	Segno contestato	N. del caso
ELISE	eliza	24/03/2010, T-130/09, Eliza, EU:T:2010:120
P&S: Classi 9, 42 *Territorio*: UE *Valutazione:* i segni in questione sono simili sotto il profilo visivo e fonetico. Si tratta di segni concettualmente identici negli Stati membri in cui sono percepiti come diminutivi del nome di donna Elizabeth (per esempio in Irlanda, Germania o Austria) e presentano un'elevata somiglianza concettuale in altri paesi in cui sono considerati come nomi di donna molto simili derivanti dalla medesima radice. Trattandosi di un nome di donna, il marchio anteriore possiede almeno un grado medio di carattere distintivo per i prodotti e i servizi ai quali si riferisce. Dal momento che i prodotti e i servizi in questione sono identici o simili, nonostante l'elevato grado di attenzione atteso da parte del pubblico di riferimento, sussiste un rischio di confusione (punti 40-43) – rischio di confusione.		

7.2.1.6 Cognome contro cognome

Se i segni sono intesi come varianti del medesimo cognome in uso all'interno dello stesso paese o se uno è inteso come equivalente straniero dell'altro cognome, sussiste un **rischio di confusione**.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
Schmidt	Smith	Esempio inventato
Prodotti e servizi: simili *Territorio*: Germania *Valutazione*: il cognome «Smith» che comprende il segno contestato sarà considerato come una **variante straniera** del cognome «Schmidt» in Germania. I segni presentano un grado di somiglianza medio sotto il profilo visivo, un grado di somiglianza basso sotto il profilo fonetico e presentano una somiglianza concettuale – rischio di confusione.		

7.2.2 Denominazione sociale in combinazione con altri elementi

La valutazione del rischio di confusione può essere influenzata dal fatto che uno dei segni contiene numerosi elementi denominativi e uno di essi potrebbe essere considerato una denominazione sociale, cioè il nome che rivela una determinata origine commerciale (di solito un nome d'impresa preceduto dalla preposizione «by»).

In una situazione del genere, uno qualsiasi dei due elementi (ovvero la denominazione sociale o l'elemento che di solito indica il marchio che designa la linea di prodotti) può assumere maggiore importanza rispetto all'altro nell'impressione generale del segno, anche se possiede un carattere distintivo minore o è visivamente meno evidente. Ciò perché, in tale situazione, entrambi gli elementi del segno (ovvero la denominazione sociale e il marchio che designa la linea di prodotti*)* svolgeranno in linea di principio un ruolo distintivo indipendente, anche dove il carattere distintivo in sé di uno di essi è minore. A motivo di questa particolare configurazione del segno, il consumatore percepirà gli elementi in modo indipendente, come se ciascuno indichi un aspetto dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi da esso designati (ad esempio una denominazione sociale e un marchio che designa la linea di prodotti).

Di conseguenza, se il marchio anteriore è identico (o molto simile) a uno qualsiasi dei due elementi (la denominazione sociale o il marchio che designa la linea di prodotti), anche se è quello che altrimenti sarebbe meno rilevante (ad esempio per la sua dimensione o il suo carattere distintivo minore), si creerà, in linea di principio, un rischio di confusione.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Causa**
elite	elite BY MONDARIZ	09/04/2014, T-386/12, EU:T:2014:198
P & S: Classi 32, 38, 39 *Territorio*: Regno Unito *Valutazione*: Nel presente caso, occorre tenere conto anche della particolare struttura del marchio richiesto. Come ha evidenziato la divisione Opposizione, la presenza nel marchio richiesto della preposizione «by» porterà il consumatore, nella misura in cui comprenda il significato, a pensare che il marchio richiesto consista di due marchi, il marchio derivato «elite» e il marchio principale «Mondariz». Pertanto, la parola «elite» non sarà percepita come mera denominazione di una delle caratteristiche dei prodotti e servizi che designa, ma piuttosto come una parte indipendente e distinta del marchio in questione. Quell'elemento potrebbe rafforzare la somiglianza tra i segni in questione, indipendentemente dal maggiore o minore carattere distintivo intrinseco della parola «elite» (par. 107) — Rischio di confusione.		

RICCI	Roméo has a Gun by Romano Ricci	15/09/2016, T-358/15, EU:T:2016:490
P & S: Classi 3, 25, 35 *Territorio*: UE *Valutazione*: È altresì necessario respingere la tesi del richiedente secondo cui l'elemento dominante del marchio richiesto è «roméo has a gun», a motivo della sua posizione iniziale e della maggiore dimensione in relazione all'elemento denominativo «by romano ricci». Il pubblico di riferimento non presterebbe attenzione soltanto al primo elemento denominativo del marchio richiesto, ma cercherebbe di integrarlo, nella misura in cui abbia dato l'impressione del titolo o della citazione di un'opera artistica. L'elemento denominativo «by romano ricci» ha quindi l'effetto, come la Commissione di ricorso ha dichiarato nel paragrafo 31 della decisione contestata, di dare ulteriore significato al primo elemento denominativo del marchio anteriore RICCI, che gli conferisce una posizione distintiva indipendente. Inoltre, l'Ufficio sostiene correttamente che è comune nel settore della moda, per quanto riguarda i prodotti per la cura personale e l'abbigliamento d'alta moda, fare riferimento al designer o alla fonte di un prodotto usando il medesimo formato utilizzato dal marchio richiesto. In quel settore, il designer o la fonte di un prodotto, in particolare, potrebbero svolgere un ruolo più importante per il pubblico di riferimento rispetto ad altre categorie di prodotti. Pertanto, l'elemento denominativo «romano ricci» è tale da essere percepito come il marchio della casa, mentre l'elemento «romeo has a gun» sarà percepito come il segno che individua una particolare linea di prodotti o servizi tra una più ampia gamma di prodotti e servizi offerti dal richiedente (par. 46) — Rischio di confusione.		

7.3 Marchi di colore intrinseci

Quando è accertata l'esistenza di un rischio di confusione tra due marchi di colore intrinseci, non è possibile effettuare una comparazione fonetica o concettuale dei segni e le somiglianze visuali dipenderanno dal colore dei segni.

Nella sua valutazione globale, l'Ufficio tiene conto del fatto che sussiste «un interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione» (24/06/2004, C-49/02 Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 41; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52-56). Il carattere distintivo intrinseco dei marchi di colore intrinseci è limitato. L'ambito della protezione deve essere limitato a combinazioni di colori identiche o quasi identiche.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**

		20/10/2010, R 755/2009-4
P & S: Classe 8 Territorio: UE Valutazione: Nel caso in specie, le combinazioni di colori, individuate da codici di colore diversi, non sono abbastanza simili da creare un rischio di confusione, visto che il carattere distintivo intrinseco è limitato (punto 18). La Commissione di ricorso si è richiamata a sentenze della CGUE e all'interesse pubblico di garantire la disponibilità dei colori per i concorrenti (punto 19). L'opponente non ha provato l'esistenza di un carattere distintivo accentuato (punto 25) – Nessun rischio di confusione.		

7.4 7.4 Marchi anteriori collettivi e di certificazione

Come indicato nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 1, Principi generali, la «funzione essenziale» dei marchi **individuali** consiste nell'indicare l'origine commerciale e il concetto di «rischio di confusione» si riferisce al pregiudizio a questa funzione essenziale (18/06/2009, C 487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 58-59). La vasta maggioranza dei casi in cui si asserisce un rischio di confusione riguarda la confusione relativa all'origine commerciale dei prodotti o servizi coperti da marchi individuali in conflitto, vale a dire la particolare impresa da cui provengono.

Ciò non avviene quando il **marchio anteriore** è un **marchio collettivo** o un **marchio di certificazione**.

La valutazione del rischio di confusione in questi ultimi casi deve essere effettuata tenendo conto delle diverse funzioni essenziali specifiche di tali marchi e consisterà nel valutare se il marchio contestato (individuale, collettivo o di certificazione) arrechi pregiudizio a tale funzione essenziale, ossia:

- per i marchi anteriori collettivi, il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi coperti dal marchio anteriore e quelli coperti dal marchio richiesto provengano tutti dai membri dell'associazione titolare del marchio anteriore o, se del caso, da imprese economicamente legate a tali membri o a tale associazione (05/03/2020, C 766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 71);
- per i marchi anteriori di certificazione, il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti e i servizi coperti dal marchio contestato siano certificati dal titolare del marchio di certificazione anteriore con riferimento a una caratteristica indicata da tale marchio.

Tuttavia, quando il marchio **contestato**: è un marchio **collettivo** o **di certificazione** e l'opposizione è basata su un marchio individuale, deve essere effettuata la consueta valutazione del rischio di confusione (ossia se il pubblico penserà che i prodotti o servizi coperti dal marchio contestato e dal marchio anteriore abbiano la stessa origine commerciale o provengano da imprese economicamente collegate).

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 3

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

Indice

1 Considerazioni preliminari.....1226

1.1 Genesi storica dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.....1226

1.2 Finalità dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.....1227

2 Legittimazione dell'opponente.....1228

3 Ambito di applicazione.....1229

3.1 Tipi di marchi considerati.....1229

3.2 Origine del marchio anteriore.....1231

4 Condizioni di applicazione.....1232

4.1 Rapporto di agenzia o rappresentanza.....1233

4.1.1 Natura del rapporto.....1233

4.1.2 Forma dell'accordo.....1236

4.1.3 Estensione territoriale dell'accordo.....1238

4.1.4 Momenti determinanti nel tempo.....1239

4.2 Domanda a nome dell'agente.....1241

4.3 Domanda presentata senza il consenso del titolare.....1243

4.4 Mancanza di giustificazione da parte del richiedente.....1247

4.5 Relazione tra i marchi e tra i prodotti e servizi.....1249

4.5.1 Protezione non limitata a marchi, prodotti e servizi identici.....1250

4.5.2 Relazione tra i marchi.....1251

4.5.3 Relazione tra i prodotti e servizi.....1252

4.5.4 Valutazione combinata.....1254

1 Considerazioni preliminari

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, un marchio sarà escluso dalla registrazione:

se l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.

1.1 Genesi storica dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE

L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE trae origine dall'articolo 6 *septies* della Convenzione di Parigi (CP), inserito nel testo della convenzione in seguito alla conferenza di revisione di Lisbona nel 1958. La protezione che esso offre al titolare del marchio consiste nel diritto di impedire, invalidare o rivendicare come proprie le registrazioni non autorizzate dei loro marchi effettuate da loro agenti o rappresentanti, nonché di inibirne l'uso, qualora l'agente o rappresentante non sia in grado giustificare il proprio operato. L'articolo 6 *septies* della CP dispone quanto segue:

1) Se l'agente o il rappresentante del titolare di un marchio in uno dei paesi dell'Unione domanda, senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno o più dei suddetti paesi, il titolare avrà il diritto di opporsi alla registrazione richiesta o di domandarne la cancellazione o, se la legge del paese lo permette, il trasferimento a suo favore dì detta registrazione, a meno che l'agente o rappresentante non giustifichi il proprio operato.

2) Il titolare di un marchio avrà, con le riserve di cui al precedente alinea 1), il diritto di opporsi all'utilizzazione del suo marchio da parte del proprio agente o rappresentante, se egli non abbia autorizzato tale utilizzazione.

3) Le legislazioni nazionali possono prevedere un equo termine entro il quale il titolare di un marchio dovrà far valere i diritti previsti nel presente articolo.

L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE attua le suddette disposizioni solo nella parte in cui si attribuisce al legittimo titolare il diritto di proporre opposizione contro domande depositate senza il suo consenso. Gli altri punti dell'articolo 6 *septies* della CP sono attuati dagli articoli 13, 21 e dall'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE. L'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE sancisce il diritto del titolare di ottenere la dichiarazione di nullità delle registrazioni non autorizzate, mentre gli articoli 13 e 21 RMUE gli riconoscono il diritto di vietarne l'uso e/o di chiedere il trasferimento della registrazione a proprio nome.

Poiché l'articolo 46, RMUE dispone che un'opposizione può essere fondata soltanto sugli impedimenti di cui all'articolo 8, RMUE, gli ulteriori diritti conferiti al titolare dalle disposizioni suindicate non possono essere fatti valere nell'ambito di un procedimento di opposizione. Di conseguenza, qualsiasi pretesa dell'opponente intesa a ottenere o il

divieto dell'uso del marchio richiesto dall'agente o il trasferimento della domanda a proprio favore, sarà respinta in quanto inammissibile.

In considerazione dell'argomento specifico oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, mentre l'uso o la mancata utilizzazione dei diritti anteriori possono essere in relazione agli argomenti addotti a giustificazione per presentare domanda di MUE, l'opponente non può essere obbligato a fornire la prova dell'uso ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, RMUE, per un qualsiasi diritto anteriore su cui si fa affidamento (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso, punto 1.2). Questa pratica dell'Ufficio è altresì giustificata dal fatto che gli articoli 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, si riferiscono al «marchio anteriore» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, che non si applica all'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

1.2 Finalità dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE

Il deposito non autorizzato del marchio del titolare da parte del suo agente o rappresentante è in contrasto con l'obbligo generale di buona fede che costituisce il fondamento di tutti gli accordi di collaborazione d'affari di questo tipo. Una tale usurpazione del marchio del titolare è particolarmente dannosa per gli interessi commerciali di quest'ultimo in quanto il richiedente potrebbe sfruttare le conoscenze e l'esperienza acquisite nell'ambito del rapporto commerciale con il titolare traendo, pertanto, un indebito profitto dal lavoro e dagli investimenti effettuati dallo stesso titolare del marchio (11/11/2020, C-809/18 P, MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 72).

Pertanto, lo scopo dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE è di salvaguardare i legittimi interessi dei titolari contro l'arbitraria usurpazione dei loro marchi, conferendo loro il diritto di impedire le registrazioni richieste da agenti o rappresentanti senza il loro consenso.

L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE costituisce un'enunciazione specifica del principio secondo cui le operazioni commerciali devono essere condotte in buona fede. L'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che ammette la dichiarazione di nullità di un marchio dell'Unione europea basata sulla malafede del richiedente, è l'espressione generale di tale principio.

Tuttavia la protezione offerta dall'articolo 8, paragrafo 3, RMUE è più circoscritta rispetto a quella di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE, perché l'applicabilità dall'articolo 8, paragrafo 3, RMUE è subordinata al ricorrere di una serie di condizioni ulteriori, enunciate in questa disposizione. D'altra parte, la tutela potrebbe trovare un ambito di applicazione più ampio, poiché l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE potrebbe applicarsi laddove il comportamento di un agente non si qualifichi come «malafede», ad esempio se quest'ultimo ha agito sulla base dell'assunto, errato ma concepito in buona fede, di avere il consenso a presentare la domanda di marchio.

2 Legittimazione dell'opponente

In conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il diritto di proporre un'opposizione fondata sui motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, RMUE è riservato soltanto ai titolari dei marchi anteriori. Ciò contrasta sia con l'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), RMUE, che stabilisce che le opposizioni basate sull'articolo 8, paragrafo 1 o 5, RMUE possono essere proposte anche dai licenziatari autorizzati, sia con l'articolo 46, paragrafo 1, lettera c), RMUE secondo il quale per le opposizioni basate sull'articolo 8, paragrafo 4, RMUE il diritto di proporre opposizione si estende anche alle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile.

Ne consegue che, poiché il diritto di proporre opposizione contro una domanda di marchio dell'Unione europea a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE spetta esclusivamente ai titolati dei marchi anteriori, le opposizioni proposte a nome di terzi, siano essi licenziatari o persone in altro modo autorizzate dal diritto nazionale applicabile, vanno respinte in quanto inammissibili per difetto di legittimazione.

N. del caso	Osservazione
30/09/2009, R 1547/2006-4, POWERBALL / POWERBALL (confermato il 16/11/2011, T-484/09, Powerball)	La Commissione di ricorso ha confermato la decisione del dipartimento Operazioni, di respingimento dell'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 3, RMUE in quanto l'opponente non era il titolare del diritto anteriore, ma sosteneva meramente di essere il licenziatario dell'impresa Nanosecond Technology Co. Ltd.
N. del caso	**Osservazione**
14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK (impugnata, 03/10/2012, T-360/10, ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517)	Il convenuto non è riuscito a soddisfare il requisito relativo alla titolarità del marchio, in particolare la titolarità del marchio registrato ZAPPER-CLICK. In appello, il Tribunale non ha affrontato questo punto.

Analogamente, se l'opponente non è in grado di dimostrare che era il legittimo titolare del marchio nel momento in cui è stata proposta l'opposizione, l'opposizione è respinta senza essere esaminata nel merito per mancanza di prove della legittimazione. Le prove necessarie in ciascun caso dipenderanno dal tipo di diritto invocato. L'attuale titolare può altresì far valere i diritti del proprio dante causa se l'accordo di agenzia/rappresentanza era stato stipulato fra il precedente titolare e il richiedente, ma ciò deve essere debitamente dimostrato con la produzione di prove.

3 Ambito di applicazione

3.1 Tipi di marchi considerati

L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, si applica ai «marchi» anteriori di cui è stata richiesta la registrazione come MUE senza il consenso del loro titolare. Tuttavia, l'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, non si applica alle opposizioni fondate su tale motivo, in quanto si limita a enumerare i tipi di diritti anteriori in base ai quali può essere proposta un'opposizione ai sensi dei paragrafi 1 e 5 del medesimo articolo. Pertanto, occorre delimitare con maggiore precisione i tipi di diritti per i quali può essere proposta un'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, con riguardo sia alla natura sia all'origine geografica degli stessi.

In assenza di qualsiasi limitazione nell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE e in considerazione della necessità di garantire una tutela effettiva dei legittimi interessi del reale titolare, il termine «marchi» deve essere interpretato estensivamente e inteso nel senso che include anche le **domande pendenti**, non essendovi alcuna indicazione in questa disposizione che induca a restringerne l'ambito di applicazione ai marchi registrati.

Per gli stessi motivi, **i marchi non registrati o i marchi notoriamente conosciuti** ai sensi dell'articolo 6 *bis* della CP rientrano anch'essi nella nozione di «marchi» di cui all'articolo 8, paragrafo 3, RMUE. Pertanto, questa disposizione fa riferimento sia ai marchi registrati sia a quelli non registrati, ovviamente nei limiti in cui l'ordinamento nazionale del paese d'origine riconosca diritti di tal genere.

Per contro, il riferimento espresso ai «marchi» significa che l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE **non si applica a meri segni utilizzati nella normale prassi commerciale**, diversi dai marchi non registrati. Analogamente, nemmeno **altri tipi di diritti di proprietà intellettuale** che potrebbero essere usati come fondamento per un'azione di annullamento possono essere invocati nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

N. del caso	Osservazione
08/06/2010 B 1 461 948, Quick Effect Plaster Gu Tong Tie Gao (fig.)	Poiché l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE riguarda soltanto i marchi anteriori, le prove prodotte dall'opponente per quanto riguarda i diritti in relazione alla legge sul diritto d'autore nel territorio della Cina non erano pertinenti. Si tratta di un altro tipo di diritto di proprietà intellettuale che è escluso a causa dell'espresso riferimento contenuto nell'articolo ai «marchi».

Dalla formulazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE si evince con chiarezza che il marchio sul quale si fonda l'opposizione deve essere **anteriore** rispetto alla domanda di marchio dell'Unione europea. Quindi, il **momento rilevante** da prendere in considerazione è la **data di deposito o di priorità** della domanda contestata. I criteri di determinazione della priorità dipendono dal tipo di marchio fatto valere. Se il segno anteriore è stato acquisito con la registrazione, va presa in considerazione la sua data di deposito o di priorità per valutare se esso sia anteriore alla domanda MUE impugnata, mentre se si tratta di un diritto basato sull'uso, devono essere state soddisfatte le pertinenti condizioni per la protezione tramite l'uso prima della data di deposito (oppure, ove opportuno, prima della data di priorità) della domanda di marchio dell'Unione europea impugnata. Se si tratta di un marchio anteriore notoriamente conosciuto, dev'essere già divenuto tale prima della data di deposito o di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea impugnato.

N. del caso	Osservazione
21/12/2009, R 1621/2006-4, D-Raintank	La Commissione di ricorso ha osservato che le domande di marchio presentate dal richiedente l'annullamento nel 2003 erano tutte successive sia alla data di deposito del MUE contestato sia alla data di registrazione, e non sarebbero potute servire per accertare se il richiedente l'annullamento fosse titolare di un «marchio» nel senso di marchio registrato, ovunque nel mondo, per il segno in questione, nel momento in cui era stato depositato il MUE. Ha proseguito affermando che: «Ovviamente, nessuno può fondare una rivendicazione su impedimenti relativi alla registrazione o una dichiarazione di nullità su diritti che sono successivi al MUE contestato» (punto 53).
19/06/1999, B 3 436, NORAXON	Il periodo che occorre prendere in considerazione per determinare l'applicabilità dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE inizia alla data in cui la domanda di MUE in questione è entrata in vigore, vale a dire il 26/10/1995. Questa era la **data di priorità** in Germania, rivendicata dal richiedente, attribuita dall'Ufficio e successivamente pubblicata, e non la data di deposito della domanda di MUE presso l'Ufficio.

3.2 Origine del marchio anteriore

Dato che l'articolo 8, paragrafo 2, RMUE non si applica alle opposizioni fondate sull'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, a esso non può farsi ricorso per la definizione della portata territoriale della tutela prevista da quest'ultima disposizione. In mancanza di qualsiasi altro riferimento a un «territorio di riferimento» nell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, **è irrilevante se i diritti sul marchio anteriore siano sorti nell'Unione europea o no**.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e744-1-1

L'importanza pratica di tale disposizione risiede per l'appunto nella capacità giuridica che essa attribuisce ai titolari di diritti di marchio **fuori dall'Unione europea** di difendere tali diritti contro i depositi fraudolenti, dato che i titolari di diritti di marchio nell'Unione europea possono invocare gli altri impedimenti di cui all'articolo 8, RMUE per difendere i propri diritti anteriori da tali atti. È ovvio che i marchi dell'Unione europea o nazionali, sui quali si fondano le opposizioni a norma dell'articolo 8, RMUE, sono anch'essi marchi anteriori che possono essere invocati a fondamento di un'opposizione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

N. del caso	Osservazione
19/12/2006, B 715 146, Squirt	Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE è irrilevante il luogo dove sono sorti i diritti di titolarità. Infatti, se nella Convenzione di Parigi è richiesta **la titolarità in un paese membro dell'Unione di Parigi**, in assenza di qualsivoglia riferimento nel regolamento sul marchio dell'Unione europea a un territorio nel quale esista tale titolarità, si deve concludere che è sufficiente che l'opponente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, RMUE concernenti i «Titolari del marchio dell'Unione europea». Nel presente caso, l'opponente ha soddisfatto tale requisito, essendo un'impresa stabilita negli USA.

N. del caso	Osservazione
10/01/2011, 3 253 C, MUSASHI (fig.)	Il fatto che le registrazioni anteriori fossero in paesi non UE non ha rilevanza per il motivo di nullità di cui trattasi, dato che l'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, che impone il requisito territoriale, non si applica ai procedimenti basati sull'articolo 8, paragrafo 3, RMUE e non può servire per la definizione della portata territoriale della protezione offerta da quell'articolo. «In assenza di qualsiasi riferimento nell'articolo 8, paragrafo 3, a un "territorio di riferimento", la divisione Annullamento deve presumere che i marchi anteriori registrati in paesi al di fuori dell'UE possano costituire il fondamento per una domanda di nullità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE (punto 33)».
26/01/2012, R 1956/2010-1, HEATSTRIP / HEATSTRIP (confermato da 09/07/2014, T-184/12)	L'opposizione era fondata su un marchio non registrato protetto, tra l'altro, in Australia. La Commissione ha ritenuto che le prove prodotte dall'opponente dimostrino che egli ha usato il marchio in Australia in misura sostanziale (rispettivamente punti 3 e 34).
19/05/2011, R 85/2010-4, LINGHAMS'S (fig.) / LINGHAMS'S (fig.)	L'opposizione era fondata su un marchio registrato protetto in Malesia. Tramite il deposito del corrispondente certificato di registrazione è stato dimostrato che l'opponente era il titolare del marchio malese.

4 Condizioni di applicazione

L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE consente ai titolari di marchi di opporsi alla registrazione dei loro marchi come marchi dell'Unione europea, purché siano soddisfatti i presupposti di fatto cumulativi seguenti (13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 61).

1. il richiedente è o è stato un agente o rappresentante del titolare del marchio;
2. la domanda è presentata a nome dell'agente o del rappresentante;
3. la domanda è stata depositata senza il consenso del titolare;
4. l'agente o il rappresentante non è in grado di giustificare il proprio operato;
5. i segni e i prodotti e servizi sono identici o simili.

4.1 Rapporto di agenzia o rappresentanza

4.1.1 Natura del rapporto

Considerato lo scopo della disposizione, che è di salvaguardare gli interessi giuridici dei titolari di marchi contro le usurpazioni commesse dai loro collaboratori d'impresa, i termini «agente» e «rappresentante» vanno **interpretati in senso ampio**, per abbracciare ogni tipo di rapporto basato su qualsiasi accordo commerciale (retto da un contratto scritto od orale) nel quale una delle parti rappresenti gli interessi dell'altra, a prescindere dal *nomen juris* del rapporto contrattuale intercorrente tra il titolare-mandante e il richiedente il marchio dell'Unione europea. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, è sufficiente che esista tra le parti un accordo di cooperazione commerciale tale da creare un **rapporto di fiducia** che imponga al richiedente, esplicitamente o implicitamente, un obbligo generale di **fiducia e di lealtà** nei riguardi degli interessi del titolare del marchio (11/11/2020, C-809/18 P, MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 84-85).

Ne deriva che l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE può estendersi, ad esempio, anche ai licenziatari del titolare o ai distributori autorizzati dei prodotti per i quali il marchio in questione è utilizzato.

N° del caso	**Osservazione**
11/11/2020, C-809/18 P, MINERAL MAGIC	Il richiedente potrebbe essere considerato un «agente» del titolare del marchio anteriore, alla luce del contratto di distribuzione tra le parti. In base al contratto, il titolare avrebbe fornito i prodotti con il marchio anteriore al richiedente, che si sarebbe impegnato a distribuire i prodotti del titolare all'interno dell'UE e in tutto il mondo. Tale contratto conteneva disposizioni in forza delle quali il richiedente era un distributore privilegiato dei prodotti del titolare, nonché una clausola di non concorrenza e disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale del titolare riguardo a tali prodotti (punti 86-87).

09/07/2014, T-184/12, Heatstrip	Malgrado non vi fosse alcun accordo di cooperazione scritto tra le parti, alla data della domanda di marchio dell'Unione europea e alla luce della corrispondenza commerciale in essere, il rapporto tra dette parti era più saldo del mero rapporto tra compratore e venditore. Vi era, piuttosto, un accordo di tacita collaborazione che ha portato a un'obbligazione fiduciaria da parte del richiedente del marchio dell'Unione europea (punto 67).
21/11/2014, R 1958/2013-1, СЛОБОДА (fig.)	Il contenuto delle informazioni scambiate mostra che, di fatto, il titolare del marchio contestato stava operando in qualità di agente o distributore del richiedente la dichiarazione di nullità. Sebbene il rapporto non fosse definito esplicitamente come tale, le parti sembravano essere soci in affari, il che richiederebbe un certo livello di fiducia. Il titolare del marchio contestato informava periodicamente il richiedente la nullità e lo consultava in merito alla strategia di marketing, la qual cosa consentiva un certo livello di controllo al suo agente (punto 46).

Data la molteplicità delle forme che il rapporto commerciale può assumere nella pratica, si deve seguire un **approccio basato sul caso concreto**, volto ad accertare se il vincolo contrattuale tra l'opponente-titolare e il richiedente fosse limitato solo ad un certo numero di operazioni sporadiche o se, al contrario, fosse di durata e contenuto tali da giustificare l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE (in relazione ai riferimenti temporali che sono di cruciale importanza, cfr. il punto 4.1.4). La questione è, in sostanza, se sia stata la collaborazione con il titolare l'elemento che ha consentito al richiedente di conoscere e stimare il valore del marchio, inducendolo di conseguenza a tentare di registrarlo a proprio nome.

Comunque sia, un qualche accordo di collaborazione deve esistere tra le parti. Se il richiedente agisce in modo completamente **autonomo**, senza che sia stato instaurato alcun rapporto con il titolare, non può essere considerato un agente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE (confermata da 13/04/2011 T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64).

N° del caso	**Osservazione**

16/06/2011, 4 103 C, RETROFIT	Al momento del deposito del marchio contestato, le parti erano titolari di diritti paralleli e indipendenti sui marchi negli Stati Uniti e in Giappone. Non è stato dimostrato che esistesse un rapporto di agenzia o rappresentanza.

N° del caso	**Osservazione**
17/03/2000, B 26 759, EAST SIDE MARIO'S	La semplice intenzione di stabilire un rapporto commerciale con l'opponente non può essere considerata alla stregua di un accordo concluso tra le parti in merito all'uso del marchio contestato.

Così, **un semplice acquirente o un cliente** del titolare non può considerarsi equivalente a «agente o rappresentante» ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, in quanto tali persone non sono tenute ad alcun particolare obbligo di buona fede nei confronti del titolare del marchio.

N° del caso	Osservazione
13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector	Gli elementi di prova non dimostrano che il richiedente abbia agito per conto dell'opponente, ma attestano semplicemente l'esistenza di un rapporto venditore-cliente. Un simile rapporto non è sufficiente per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE (punto 67).
26/06/2009, B 955 528, Iber Fusion (fig.)	Non è stato possibile stabilire, sulla base delle prove presentate, se il richiedente fosse realmente un agente, un rappresentante oppure un semplice acquirente dei prodotti dell'opponente.

Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, è irrilevante l'esistenza di un accordo **esclusivo** tra le parti o di un semplice rapporto commerciale non esclusivo. In effetti, un accordo di collaborazione commerciale che comporta un obbligo di lealtà può sussistere anche in assenza di una clausola di esclusività (09/07/2014, T-184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621, § 69).

L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE si applica inoltre alle forme **analoghe** di collaborazione d'affari che danno luogo ad un obbligo di buona fede e riservatezza tra il titolare del marchio e il professionista autonomo, come nel caso degli avvocati, consulenti, agenti di marchi e così via. Tuttavia, il rappresentante legale o l'amministratore della società dell'opponente non può essere considerato agente o rappresentante ai sensi

dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, dato che non si tratta di collaboratori d'affari dell'opponente. Lo scopo di questa disposizione non è quello di proteggere il titolare dalle violazioni commesse da appartenenti alla sua stessa compagine sociale, rispetto ai quali è possibile che tali atti siano sanzionati in forza delle disposizioni generali sulla malafede contenute nell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

N° del caso	Osservazione
20/03/2000, B 126 633, Harpoon (fig.)	Il richiedente era un rappresentante legale dell'azienda dell'opponente, il che non costituiva una prova sufficiente per dimostrare la relazione richiesta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

L'onere della **prova dell'esistenza** di un rapporto di collaborazione grava sull'opponente (13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64, 67).

4.1.2 Forma dell'accordo

Non è necessario che l'accordo fra le parti assuma la forma di un contratto scritto. Ovviamente, l'esistenza di un accordo formale tra le parti sarà di notevole ausilio ai fini della determinazione esatta del tipo di rapporto intercorrente fra loro. Come si è rilevato sopra, il titolo giuridico di un siffatto accordo e la terminologia scelta dalle parti non vanno considerati decisivi. Quel che conta è il tipo di collaborazione d'affari che si è sostanzialmente instaurata e non la sua descrizione formale.

Anche quando non esiste un contratto scritto è possibile ricavare l'esistenza di un accordo commerciale del tipo richiesto dall'articolo 8, paragrafo 3, RMUE facendo riferimento a indicazioni e prove indirette, quali la corrispondenza commerciale fra le parti, le fatture e gli ordini d'acquisto per prodotti venduti all'agente, o le note di accredito e altre operazioni bancarie (sempre tenendo a mente che un mero rapporto di clientela è insufficiente ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE). Persino gli accordi per la composizione amichevole di controversie possono avere rilevanza nei limiti in cui forniscono informazioni sufficienti in ordine ai rapporti intercorsi fra le parti.

N. del caso	Osservazione

07/07/2003 R 336/2001-2, GORDON SMITH (fig.) / GORDON & SMITH	La divisione Opposizione ha concluso correttamente che esisteva un rapporto di agenzia fra il richiedente e gli opponenti, sulla base della corrispondenza indicante che fra le due parti si era instaurato un lungo e stretto rapporto d'affari. L'azienda richiedente agiva come distributore dei prodotti degli opponenti (punto 18).

Inoltre, circostanze come gli obiettivi di vendita imposti al richiedente, il pagamento di diritti, la produzione in regime di licenza di beni recanti il marchio o l'aiuto prestato per la creazione di una rete locale di distribuzione, costituiranno forti indicazioni dell'esistenza di un rapporto d'affari del tipo previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

Il Tribunale ha anche deciso che la cooperazione attiva nella promozione di un prodotto tra il richiedente di un marchio dell'Unione europea e l'opponente, finalizzata all'ottimizzazione della commercializzazione del prodotto stesso, potrebbe dare luogo al rapporto fiduciario richiesto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

Caso	**Osservazione**

26/01/2012, R 1956/2010-1, HEATSTRIP / HEATSTRIP (confermato da 09/07/2014, T-184/12)	Il Tribunale ha confermato le conclusioni della Commissione di ricorso, che ha ritenuto che un rapporto contrattuale vincolante potrebbe essere costituito attraverso uno **scambio di lettere commerciali** fra le parti, anche per e-mail. La Commissione di ricorso ha esaminato la corrispondenza intercorsa per e-mail fra le parti per determinare le richieste di ciascuna parte nei confronti dell'altra (punto 50). La Commissione di ricorso ha concluso che le e-mail mostravano che entrambe le parti avevano cooperato attivamente nella promozione del prodotto, pubblicizzandolo in opuscoli ed esibendolo a una fiera, per creare le migliori condizioni per una sua commercializzazione di successo: l'opponente aveva fornito il materiale a questo fine e il richiedente l'aveva adattato al mercato tedesco (punto 54). La Commissione di ricorso ha quindi concluso che la corrispondenza per e-mail denotava l'esistenza di un accordo di collaborazione commerciale fra le parti atto a creare un rapporto fiduciario (punto 56). Il Tribunale ha respinto le argomentazioni del richiedente in base alle quali non sussisteva alcuna collaborazione tra le parti (non essendo il richiedente integrato nella struttura commerciale dell'opponente, né soggetto a un patto di non concorrenza, era tenuto a sostenere i costi commerciali e di promozione) e ha confermato la decisione della Commissione di ricorso (punto 67 e seguenti).

D'altro canto, la mera intenzione del richiedente di entrare in rapporti d'affari con l'opponente non può essere considerata alla stregua di un accordo concluso fra le parti. Gli agenti e rappresentanti potenziali esulano dalle previsioni dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE (cfr. B 26 759 che precede).

4.1.3 Estensione territoriale dell'accordo

Tanto l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, quanto l'articolo 6*septies* della Convenzione di Parigi non contengono alcun esplicito riferimento all'estensione territoriale che deve presentare l'accordo tra il titolare del marchio e il suo agente. Poiché l'obiettivo di tale disposizione è di impedire all'agente di sfruttare indebitamente la fiducia riposta dal titolare originario, sembrerebbe che l'estensione territoriale dell'accordo non debba

limitarsi all'applicazione di tale disposizione. L'obbligo generale di fiducia e lealtà da parte dell'agente nei riguardi degli interessi del legittimo titolare del marchio non può essere limitato a livello territoriale. Nel contesto di un'economia globalizzata e integrata, si può ragionevolmente presumere che il titolare sia in grado di espandersi su nuovi mercati senza doversi imbattere in registrazioni effettuate dagli agenti di cui dispone nei mercati in cui opera (14/09/2004, R 460/2003-2, CELLFOOD / CELLFOOD, § 17-18).

Pertanto, sebbene l'accordo tra l'agente e il titolare riguardi soltanto un territorio al di fuori dell'Unione europea, l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, trova comunque applicazione.

4.1.4 Momenti determinanti nel tempo

Il rapporto di agenzia/rappresentanza deve essere sorto **prima della data di deposito** della domanda di marchio dell'Unione europea. È pertanto irrilevante se, dopo tale data, il richiedente sia entrato in trattative con l'opponente o abbia fatto a quest'ultimo proposte unilaterali di diventare suo rappresentante o agente.

N. del caso	Osservazione
19/05/2011, R 85/2010-4, LINGHAMS'S (fig.) / LINGHAMS'S (fig.)	L'opponente ha conferito al richiedente una procura speciale, consentendo al richiedente il deposito di domande di marchio. A seguito di tale procura, il richiedente ha depositato una domanda di marchio dell'Unione europea. Dopo il deposito, l'opponente ha revocato la procura e proposto l'opposizione. La Commissione di ricorso ha considerato che il momento rilevante è la data di deposito. In quel momento, il consenso del titolare era presente. La revoca aveva avuto effetti *ex nunc* (e non inficia la validità delle azioni svolte nell'ambito della procura) e non *ex tunc* (come se la procura non fosse mai esistita) (punto 24).
06/09/2006, T-6/05, First Defense Aerosol Pepper Projector	La Commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare se, alla data della domanda di registrazione del marchio in questione, l'interveniente fosse ancora vincolata, o meno, dal consenso (punto 50).

Tuttavia, anche nel caso in cui l'accordo fra le parti sia stato formalmente concluso **dopo la data di deposito** della domanda, è pur sempre possibile dedurre dalle prove che le parti erano già in una qualche forma di collaborazione d'affari prima della firma

del contratto in questione e che il richiedente già operava in veste di agente, rappresentante, distributore o licenziatario dell'opponente.

D'altro canto, **non è necessario** che l'accordo fra le parti **sia ancora in vigore sul piano operativo** alla data del deposito della domanda di marchio. Il riferimento a un deposito effettuato da un «agente o rappresentante» non va inteso come un requisito formale che deve essere ancora presente al momento del deposito della domanda di marchio dell'Unione europea. L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, si applica anche agli **accordi scaduti prima della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea**, purché il tempo trascorso abbia una durata tale da consentire di presumere ragionevolmente che l'obbligo di buona fede e di riservatezza fosse ancora esistente al momento del deposito della domanda di marchio dell'Unione europea (confermata da 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 65)

L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE e l'articolo 6 *septies* della CP non tutelano il titolare di un marchio che sia negligente o che non compia sforzi per assicurarsi la protezione del proprio marchio. Gli obblighi post-contrattuali di agire in buona fede implicano che nessuna delle parti può servirsi della risoluzione di un accordo come pretesto per svincolarsi dai propri obblighi, ad esempio ponendo fine a un accordo e depositando subito dopo un marchio. La ratio dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE e dell'articolo 6*septies*della CP è di impedire il verificarsi di situazioni in cui un rappresentante nel paese A di un dominus che è titolare di marchi nel paese B e che si presuppone commercializzi i prodotti recanti il marchio e rispetti gli interessi di quest'ultimo nel paese A, usi il deposito di una domanda di marchio nel paese A come arma contro il dominus, ad esempio per costringerlo a mantenere il rapporto di rappresentanza e impedirgli di penetrare nel mercato del paese A. Tale ratio si applica anche in caso di esistenza di un accordo che però viene risolto dal rappresentante per trarne vantaggio e depositare un marchio per gli stessi motivi. Tuttavia ciò non fa sorgere in capo al *dominus* diritti assoluti di ottenere la protezione del marchio in altri paesi. Il mero fatto che il *dominus* sia titolare di un marchio nel paese B non gli conferisce un diritto assoluto di acquisire marchi in tutti gli altri paesi; i marchi registrati in paesi diversi sono, in linea di principio, indipendenti gli uni dagli altri e possono avere titolari diversi, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, della CP. L'articolo 6 *septies* della CP è un'eccezione a questo principio e solo nei limiti in cui gli obblighi contrattuali o *de facto* delle parti lo giustifichino. Solo in quei limiti è giustificato che il relativo marchio dell'Unione europea «appartenga» al titolare ai sensi dell'articolo 21, RMUE 19/11/2007, R 73/2006-4, PORTER (fig.)/ PORTER (fig.) et al., § 26).

Tale circostanza deve essere valutata caso per caso e il fattore decisivo dovrebbe essere la possibilità o meno per il richiedente di trarre un vantaggio commerciale dal suo trascorso rapporto con il titolare del marchio sfruttando le conoscenze e i contatti acquisiti grazie alla sua posizione.

N. del caso	Osservazione
19/11/2007, R 73/2006-4, PORTER (fig.) / PORTER (fig.) et al.	La domanda contestata non era stata depositata durante il periodo di validità degli accordi esistenti tra le parti, che consentivano al richiedente di depositare un marchio dell'Unione europea, bensì quasi **un anno** dopo la risoluzione dell'ultimo accordo (punto 25). Gli obblighi post-contrattuali di agire in buona fede non durano in eterno, bensì per un determinato periodo transitorio successivo alla fine dell'accordo, durante il quale le parti possono ridefinire le rispettive strategie commerciali. Qualsiasi rapporto post-contrattuale tra le parti si era esaurito al momento del deposito del marchio contestato (punto 27).
21/02/2002, B 167 926, AZONIC	**Tre mesi** scarsi dopo la scadenza di un rapporto contrattuale, come un accordo di licenza, il rapporto fiduciario tra le parti esiste ancora e impone al richiedente un dovere di agire lealmente e in buona fede.

4.2 Domanda a nome dell'agente

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto sarà escluso dalla registrazione quando l'agente o il rappresentante ne presenta la domanda a proprio nome. Di norma è facile verificare se tale requisito sia soddisfatto, comparando il nome del richiedente con quello della persona che dalle prove fornite risulta come l'agente o il rappresentante del titolare.

Peraltro, possono esservi casi in cui l'agente o il rappresentante tenta di **eludere** tale disposizione facendo in modo che la domanda sia presentata da un terzo, che si trovi sotto suo controllo o con il quale abbia pattuito una sorta di intesa a tal fine. In tali casi è opportuno seguire un approccio più flessibile. Infatti, se risulta evidente che, data la natura del rapporto che intercorre fra la persona che deposita la domanda e l'agente, la situazione è di fatto identica a quella in cui la domanda venga presentata dall'agente stesso, è possibile applicare l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE nonostante l'apparente discrepanza fra il nome del richiedente e quello dell'agente del titolare.

Un caso del genere può verificarsi se la domanda è presentata non già a nome dell'impresa dell'agente, bensì a nome di una persona fisica che **condivide gli stessi interessi economici** dell'agente, ad esempio il presidente, il vicepresidente o il legale rappresentante. Dato che, in tal caso, l'agente o il rappresentante potrebbe sempre

trarre profitto dal deposito della domanda, si deve ritenere che la persona fisica sia assoggettata alle stesse limitazioni che valgono per l'impresa.

Caso	Osservazione
21/02/2002, B 167 926, AZONIC	La divisione Opposizione ha ritenuto che, sebbene la domanda di marchio dell'Unione europea fosse stata presentata a nome della persona fisica, il sig. Costahaude, invece che direttamente a nome della persona giuridica STYLE'N USA, INC., la situazione era effettivamente come se fosse stata presentata a nome della persona giuridica.
28/05/2003, B 413 890, CELLFOOD	Se è chiaro che, a causa della natura del rapporto che intercorre fra la persona che deposita la domanda e l'agente, la situazione è effettivamente la stessa come se la domanda venga presentata dall'agente stesso, è pur sempre possibile applicare l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE nonostante l'apparente discrepanza fra il nome del richiedente e il nome dell'agente del titolare.

Inoltre, se la persona che presenta la domanda contestata è anche **firmataria dell'accordo di agenzia** per conto dell'impresa, ciò deve considerarsi come forte argomento a favore dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE dato che il richiedente non potrebbe negare di avere una conoscenza diretta dei divieti applicabili. Analogamente, se l'accordo di agenzia conteneva una **clausola** con cui si riteneva la direzione dell'impresa come personalmente responsabile dell'osservanza delle obbligazioni contrattuali assunte dall'agente, ciò deve considerarsi come ulteriore indizio del fatto che il deposito della domanda era contrario all'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

Caso	**Osservazione**

21/02/2002, B 167 926, AZONIC	Tenendo conto della posizione del rappresentante autorizzato dell'impresa licenziataria, l'Ufficio ha ritenuto che, nonostante la domanda di marchio dell'Unione europea fosse stata presentata a nome di questa persona fisica, la situazione era effettivamente come se fosse stata presentata dalla persona giuridica, vale a dire dall'impresa licenziataria. La domanda di marchio dell'Unione europea a nome della persona fisica potrebbe avere un effetto diretto sulla persona giuridica a motivo del loro rapporto professionale e, inoltre, il presidente o vicepresidente di un'impresa dovrebbe essere considerato vincolato dagli stessi limiti che sono imposti alla loro impresa, o almeno obbligati temporaneamente in caso di scadenza del loro rapporto professionale. Questa posizione è rafforzata dal fatto che, nel presente caso, l'accordo rinnovato contiene una clausola che stabilisce il diritto del cessionario della licenza alla risoluzione immediata nel caso in cui «[…] il controllo di STYLE'N (il licenziatario) sia trasferito e la dirigenza quindi cambiata», il che dimostra che anche i dirigenti dell'impresa licenziataria erano vincolati dai termini dell'accordo.

Un caso simile si ha allorché l'agente o il rappresentante e il richiedente siano persone giuridiche distinte, ma le prove dimostrano che esse sono **controllate, dirette o amministrate** dalla stessa persona fisica. Per i motivi sopracitati, è opportuno «rimuovere il paravento societario» e applicare l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, anche a tali casi.

4.3 Domanda presentata senza il consenso del titolare

Ancorché l'assenza del consenso del titolare sia un **presupposto necessario** per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, **all'opponente non incombe alcun onere di provare che l'agente ha agito senza il suo consenso** nel presentare la domandamarchio dell'Unione europea. In linea generale è **sufficiente** una semplice **dichiarazione** che il deposito è avvenuto senza il suo consenso. Infatti, non potrebbe esigersi dall'opponente la prova di un fatto «negativo» come la **mancanza** di consenso. In tali casi, **l'onere della prova è invertito** e incomberà al richiedente dimostrare che il deposito della domanda era stato autorizzato oppure fornire altre giustificazioni per il proprio operato.

Data la necessità di offrire una tutela effettiva al titolare legittimo nei confronti degli atti non autorizzati compiuti da suoi agenti, l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE va esclusa solo laddove il consenso del titolare sia sufficientemente **chiaro, preciso** e **incondizionato** (06/09/2006, T-6/05, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2006:241, § 40).

Pertanto, anche se il titolare ha espressamente autorizzato la presentazione della domanda di marchio dell'Unione europea, il consenso non può essere considerato sufficientemente chiaro se egli non ha anche precisato espressamente che la domanda può essere presentata a nome dell'agente.

N. del caso	**Osservazione**
07/07/2003, R 336/2001-2, GORDON SMITH (fig.) / GORDON & SMITH	«In considerazione del grave effetto di estinzione dei diritti esclusivi dei titolari dei marchi in questione nel procedimento principale (diritti che consentono loro di controllare la commercializzazione iniziale nel EEE, il consenso deve essere espresso in modo da dimostrare inequivocabilmente un'intenzione a rinunciare a quei diritti» (punto 19).

Analogamente, anche se il titolare ha autorizzato espressamente la presentazione della domanda di un marchio dell'Unione europea, il consenso non può essere considerato sufficientemente preciso ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE se non vi è alcuna indicazione dei segni specifici che il richiedente è autorizzato a depositare come marchi dell'Unione europea.

In genere è più facile valutare se esista un'autorizzazione del titolare quando le condizioni alle quali un agente o rappresentante è abilitato a richiedere un marchio dell'Unione europea siano adeguatamente regolate in un **contratto**, oppure risultino da altri tipi di **prove dirette** (lettere, attestazioni scritte, ecc.). Nella maggior parte dei casi, tali prove saranno sufficienti per dimostrare se il titolare ha dato il suo consenso espresso o se il richiedente ha oltrepassato i limiti della sua autorizzazione.

In altri casi, un contratto può non esistere o essere di scarsa utilità a tal proposito. Benché la formulazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, è in linea di principio abbastanza ampia da ricomprendere ipotesi di **consenso tacito o implicito**, un consenso di questo tipo dovrebbe essere ricavato solo se le prove sono sufficientemente chiare riguardo alle intenzioni del titolare. Se **nelle prove nulla risulta** riguardo all'esistenza di un'autorizzazione espressa o implicita, **in linea di massima deve presumersi la mancanza di consenso**.

Anche qualora vi siano **indicazioni indirette** e prove tendenti a un consenso implicito, **qualsiasi ambiguità o dubbio** vanno **interpretati a favore dell'opponente**, perché di solito sarà alquanto difficile valutare se tale consenso sia sufficientemente chiaro e inequivocabile.

Ad esempio, il fatto che il titolare abbia tollerato domande non autorizzate a nome dell'agente in paesi terzi non può da solo creare una legittima aspettativa da parte del richiedente che il titolare non si opporrà nemmeno alla presentazione di una domanda di marchio dell'Unione europea.

N. del caso	**Osservazione**
31/01/2001, B 140 006, GORDON SMITH (fig.); confermata da 07/07/2003, R 336/2001-2, GORDON SMITH (fig.) / GORDON & SMITH	Il mero fatto che gli opponenti non si siano opposti immediatamente all'azione del richiedente di registrare il marchio dopo avere ricevuto notizia del fatto non costituisce consenso.

Il fatto che il titolare tolleri la condotta al di fuori dei confini di un paese (come l'uso del segno) non può condurre alla conclusione che il deposito del marchio dell'Unione europea non violi l'obbligo consolidato di agire in buona fede se il consenso non è chiaro, preciso e incondizionato.

N. del caso	**Osservazione**

T-537/10 & T-538/10, Fagumit, EU:T:2012:2952,	Il richiedente (titolare del MUE nel procedimento di annullamento) aveva incentrato la propria linea di difesa sul consenso presuntivamente concesso dal titolare del marchio. Il Tribunale ha ritenuto (così come la Commissione di ricorso) che il consenso alla registrazione del marchio a nome del rappresentante o dell'agente debba essere chiaro, preciso e incondizionato (punti 20-23). Il documento invocato dal titolare del MUE non mostra un consenso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE. Il titolare del MUE non era menzionato nel documento e quest'ultimo non faceva riferimento alla possibilità di registrazione del segno come marchio. Il titolare del MUE non può far leva sul fatto che il richiedente l'annullamento non si sia opposto all'utilizzo del segno controverso da parte di società diverse da quelle menzionate nel documento. L'utilizzazione dei marchi si svolgeva nell'ambito della commercializzazione dei beni prodotti dal richiedente l'annullamento. Ebbene, tale utilizzo s'inserisce nella logica della cooperazione tra il richiedente l'annullamento e i distributori dei suoi prodotti, senza che esso dimostri una qualsiasi forma di rinuncia al segno, tale da permettere a chiunque di richiedere la registrazione di tale segno, o del suo elemento dominante, come marchio dell'Unione europea (punto 27)

Anche quando il consenso del titolare sia stato considerato chiaro, preciso e incondizionato, occorre di fatto determinare se tale consenso sia sempre valido anche dopo che **il titolare sia cambiato** per vendita degli attivi.

N. del caso	**Osservazione**

06/09/2006, T-6/05, First Defense Aerosol Pepper Projector	Il Tribunale ha rinviato una causa di questo tipo alle Commissioni di ricorso per determinare se il consenso ottenuto dal titolare del MUE fosse rimasto valido dopo l'acquisto degli attivi del precedente titolare del marchio e se, il giorno della domanda di registrazione del marchio, il nuovo titolare del marchio negli USA (l'opponente) **rimanesse o meno vincolato** da tale consenso. Se l'opponente non fosse più vincolato dal consenso, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione di ricorso dovrebbe allora stabilire se il richiedente avesse una **giustificazione sufficiente** atta a compensare l'assenza del consenso.

4.4 Mancanza di giustificazione da parte del richiedente

Come rilevato sopra, poiché non è possibile per l'opponente provare la mancanza di consenso, l'onere della prova è invertito e incomberà al richiedente dimostrare che il deposito della domanda era stato autorizzato dal titolare. Sebbene l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE tratti la mancanza di consenso del titolare e la mancanza di giustificazione da parte del richiedente alla stregua di due presupposti distinti, essi sono in realtà ampiamente coincidenti in quanto, se il richiedente dimostra che il deposito della domanda si basava su un accordo o su un'intesa in tal senso, avrà altresì fornito una valida giustificazione per il proprio operato.

Inoltre il richiedente può invocare circostanze di altra natura per dimostrare che era giustificato presentare la domanda di marchio dell'Unione europea a proprio nome. Tuttavia, in mancanza di prove di un consenso diretto, sono accettati come valida giustificazione solo motivi eccezionali, data la necessità di evitare una violazione dei legittimi interessi del titolare quando manchino indicazioni sufficienti che la sua intenzione era di autorizzare l'agente a presentare la domanda a nome proprio.

Ad esempio, si potrebbe dedurre che il titolare abbia tacitamente acconsentito alla presentazione della domanda se non reagisce entro un termine ragionevole dopo essere stato informato dal richiedente della sua intenzione di depositare un marchio dell'Unione europea a proprio nome. Tuttavia, anche in tal caso non può presumersi che la domanda sia stata autorizzata dal titolare se prima l'agente non gli aveva prospettato in modo abbastanza chiaro a nome di chi intendeva effettuare il deposito della domanda.

Un'altra ipotesi di giustificazione valida potrebbe aversi quando il titolare fa credere al proprio agente di avere abbandonato il marchio, oppure di non essere interessato ad

acquisire o mantenere alcun diritto nel territorio in questione, ad esempio sospendendo l'uso del marchio per un periodo di tempo relativamente lungo.

Il fatto che il titolare non desideri spendere denaro per una registrazione del proprio marchio non conferisce all'agente alcun diritto di agire di propria iniziativa, posto che il titolare potrebbe ancora avere un interesse a usare il proprio marchio nel territorio, anche se non è registrato. Una scelta commerciale di questo genere non può essere di per sé considerata come un segno che il titolare abbia rinunciato ai diritti connessi al proprio marchio.

Le giustificazioni esclusivamente connesse a interessi economici del richiedente, quali l'esigenza di tutelare i propri investimenti istituendo una rete locale di distribuzione e promuovendo il marchio nel territorio di riferimento, non possono considerarsi valide ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

Né il richiedente può argomentare con successo a propria difesa di avere diritto a una remunerazione finanziaria per i suoi sforzi e per le spese affrontate per l'avviamento commerciale del marchio. Se anche tale remunerazione fosse dovuta, o fosse stata espressamente pattuita nell'accordo di agenzia, il richiedente non può servirsi della registrazione del marchio a proprio nome quale mezzo per ottenere denaro dall'opponente o quale surrogato del proprio compenso, ma dovrebbe tentare di comporre la lite con il titolare mediante un accordo o citandolo in giudizio per il risarcimento dei danni.

Infine, se il richiedente non fornisce nessuna giustificazione per le sue azioni, non spetta all'Ufficio formulare congetture a questo riguardo (09/07/2014, T-184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621, § 73-74).

Caso	Osservazione
04/10/2011, 4 443 C, CELLO	Per quanto riguarda l'argomento di giustificazione secondo il quale la domanda di marchio dell'Unione europea era stata presentata per proteggere l'avviamento del marchio nell'UE, che era stato possibile solo a seguito delle sue attività commerciali, la divisione Annullamento ha considerato che il fatto che un distributore, in esclusiva o altro, ampli l'avviamento del marchio del titolare nel territorio che gli è stato assegnato fa parte dei doveri normali di un distributore e non può costituire di per sé e in mancanza di altre circostanze una valida giustificazione per l'appropriazione del marchio del titolare da parte del distributore.

Caso	Osservazione
10/01/2011, 3 253 C, MUSASHI (fig.)	Per quanto riguarda le giustificazioni correlate a rivendicazioni economiche della parte che deposita il marchio dell'Unione europea e le sue argomentazioni di avere diritto a una remunerazione finanziaria per consentire al segno di godere di protezione a livello di UE, e che tale segno potrebbe essere trasferito al richiedente l'annullamento, è stato ritenuto che non si tratta di una valida giustificazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE. «Se anche la remunerazione fosse dovuta, il titolare del marchio dell'Unione europea non può servirsi della registrazione di un marchio a proprio nome come mezzo per ottenere un compenso» (dal richiedente l'annullamento) (punto 47).
07/07/2003, R 336/2001-2, GORDON SMITH (fig.) / GORDON & SMITH	Un atto che comprometta gli interessi del titolare del marchio, come il deposito di domanda di registrazione per un marchio in nome dell'agente o di un rappresentante senza il consenso del titolare, è che sia unicamente dovuto all'intenzione di salvaguardare gli interessi di questi, non è considerato accettabile ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE. La stessa conclusione è valida in merito al secondo argomento del richiedente, ovverosia che questi sarebbe stato giustificato in tale agire per aver sopportato i costi di registrazione del marchio. Gli interessi del titolare non possono essere subordinati alle spese sostenute dall'agente o rappresentante. Il fatto che l'opponente non sia disposto a sostenere spere concernenti la registrazione di un marchio non conferisce automaticamente all'agente o rappresentante un diritto alla registrazione del marchio in proprio nome. Ciò costituirebbe una violazione del diritto di confidenza e lealtà nei confronti del titolare del marchio (punto 24).

4.5 Relazione tra i marchi e tra i prodotti e servizi

4.5.1 Protezione non limitata a marchi, prodotti e servizi identici

L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE dispone che un marchio dell'Unione europea è escluso dalla registrazione quando «l'agente o il rappresentante del titolare **del marchio** presenta la **domanda** a proprio nome». Tale riferimento esplicito al marchio del titolare suscita l'impressione, prima facie, che il marchio dell'Unione europea richiesto debba essere uguale al marchio anteriore.

Pertanto, un'interpretazione letterale dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE condurrebbe alla conclusione che la sua applicazione è possibile solo quando l'agente o il rappresentante intende registrare un marchio **identico** a quello del titolare.

Inoltre il testo dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE non fa riferimento ai prodotti e servizi rivendicati nella domanda e per i quali il marchio anteriore è protetto; pertanto non fornisce indicazioni sul rapporto che deve esistere tra i rispettivi prodotti e servizi affinché la disposizione sia applicabile.

Una **dissomiglianza** tra i marchi o i prodotti e tra i servizi esclude l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, poiché in tali casi il marchio contestato non potrebbe essere attribuito al titolare originario.

Tuttavia, l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE esclusivamente nei confronti di marchi identici per prodotti o servizi identici renderebbe tale disposizione in gran parte inefficace, poiché consentirebbe al richiedente di apportare al marchio anteriore o alla specificazione di prodotti e servizi variazioni che permetterebbero comunque di attribuire il marchio contestato al titolare originario.

Pertanto, l'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE non dovrebbe essere limitato a marchi identici, ma dovrebbe estendersi anche a **marchi simili** (11/11/2020, C-809/18 P, MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 74, 91 e 99). Analogamente, la sua applicazione non può essere esclusa solo perché i **prodotti o servizi sono non già identici** ma simili (11/11/2020, C-809/18 P, MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 99).

Tuttavia, la valutazione della somiglianza ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE deve essere effettuata tenendo in debita considerazione l'obiettivo perseguito da tale disposizione, che consiste nell'evitare l'usurpazione del marchio anteriore da parte dell'agente o del rappresentante del relativo titolare.

Inoltre, non tutti i gradi di somiglianza tra i marchi e i prodotti o servizi in questione possono comportare un'usurpazione del marchio anteriore. In particolare, il **rischio di confusione non è una condizione** per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE (11/11/2020, C-809/18 P, MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 92). Il **grado di somiglianza** tra i marchi e i prodotti o servizi dovrebbe essere tale da garantire che sia soddisfatta la finalità dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, ossia evitare l'usurpazione del marchio da parte dell'agente del titolare (11/11/2020, C-809/18 P, MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 72).

4.5.2 Relazione tra i marchi

Occorre verificare che il marchio contestato sia sufficientemente simile al marchio anteriore che, nonostante le variazioni, sarebbe comunque attribuito al titolare originario. Le variazioni del marchio anteriore che non influiscono sul suo carattere distintivo originario non sono sufficienti per escludere l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE. D'altro canto, se il marchio contestato contenesse variazioni tali da alterare il carattere distintivo originario del marchio anteriore, in linea di principio sarebbe più improbabile riscontrare un'usurpazione.

Quelli che seguono sono esempi di **marchi non identici** che sono considerati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
		03/05/2012, R 1642/2011-2
Prodotti e servizi: Classi 11, 19, 20, 37, 42 *Territorio in cui vige la protezione del marchio anteriore*: Norvegia *Valutazione*: l'elemento figurativo del marchio anteriore è interamente riprodotto nel marchio contestato; i marchi sono molto simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale. La presenza del termine «acopafi» nel marchio contestato non può escluderlo dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE (punto 18).		

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
(i) BERIK (ii)		03/08/2010, R 1367/2009-2
Prodotti e servizi: Classi 18, 25 *Territorio in cui vige la protezione del marchio anteriore*: UE *Valutazione*: nella misura in cui il marchio contestato riproduce i marchi anteriori in forma combinata, i marchi sono sufficientemente simili da giustificare l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE (punto 32).		

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
(i) BERIK (ii)		03/08/2010, R 1231/2009-2
Prodotti e servizi: Classi 16, 25 *Territorio in cui vige la protezione del marchio anteriore*: UE *Valutazione*: nella misura in cui il marchio contestato riproduce i marchi anteriori in forma combinata, i marchi sono sufficientemente simili da giustificare l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE (punto 30).		

4.5.3 Relazione tra i prodotti e servizi

Occorre verificare se i prodotti e i servizi presentino o meno un'affinità commerciale tale da rendere l'uso del marchio contestato per tali prodotti o servizi un serio ostacolo, che potrebbe impedire al titolare originario di entrare nel mercato dell'UE o di continuare a sfruttare il suo marchio su quel mercato.

Ciò che conta è che il pubblico possa percepire i prodotti o servizi contestati come prodotti e servizi forniti in seguito a un accordo tra le parti, e che sarebbe ragionevole per lo stesso titolare originario fornire tali prodotti o servizi, in considerazione della portata della protezione del marchio anteriore.

Quelli che seguono sono esempi di **prodotti e servizi che non sono identici**, ma rientrano comunque nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
SpectraLayers	SpectraLayers	25/05/2020, R 2139/2019-5
Prodotti e servizi: Classi 9, 42 *Territorio in cui vige la protezione del marchio anteriore*: Stati Uniti d'America *Valutazione*: i servizi contestati nella Classe 42 (*fornitura di aggiornamenti di software via Internet; servizi di informazioni e consulenza in materia di software; servizi di hosting e software come servizio e noleggio di software*) comprendono una serie di servizi accessori per software che di norma vengono prestati in relazione al servizio anteriore *software di montaggio audio* nella Classe 9. Esiste una stretta relazione funzionale tra i prodotti e servizi in questione, che devono essere considerati molto simili (punto 48).		

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
		27/03/2017, R 673/2016-2
Prodotti e servizi: Classi 1, 2, 3, 7, 37 *Territorio in cui vige la protezione del marchio anteriore*: Giappone *Valutazione*: l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE si applica quando i prodotti e i servizi in conflitto sono affini (per esempio se sono complementari), sostanzialmente gli stessi o ampiamente equivalenti in termini commerciali. Occorre verificare se i prodotti o servizi contestati possano essere percepiti dal pubblico come prodotti «autorizzati», la cui qualità è in qualche modo «garantita» dall'opponente, e che sarebbe stato ragionevole per lo stesso opponente commercializzare in considerazione dei prodotti e servizi protetti dal marchio anteriore (punto Sebbene i prodotti contestati nella Classe 2 non siano inclusi nel marchio anteriore giapponese, essi sono simili, affini o commercialmente equivalenti a diversi prodotti e servizi anteriori delle Classi 3, 7 e 37 (punto 75).		

Quelli che seguono sono esempi di variazioni nei prodotti e servizi, che **non** sono considerati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
studioline	STUDIOLINE	15/09/2015, R 2406/2014-5
Prodotti e servizi: Classi 35, 41 *Territorio in cui vige la protezione del marchio anteriore*: Germania, Paesi Bassi, Polonia, Francia e Spagna *Valutazione*: il nesso tra i *servizi di un fotografo*, anche nel senso di «organizzazione di feste fotografiche», e di *attività sportive e culturali* è troppo impreciso e vago per essere considerato «equivalente in termini commerciali». Da ciò è possibile concludere che la decisione interessata ha giustamente respinto l'opposizione con riferimento alle *attività sportive e culturali* (punto 18).		

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
(i) BERIK (ii)		03/08/2010, R 1367/2009-2

Prodotti e servizi: Classi 18, 25 *Territorio in cui vige la protezione del marchio anteriore*: UE *Valutazione*: gli articoli di *abbigliamento* nella Classe 25 dei marchi anteriori non possono essere considerati affini o equivalenti, in termini commerciali, a *cuoio o imitazioni del cuoio; bauli; ombrelli* oggetto di contestazione nella Classe 18 (punti 28-31).

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
(i) BERIK (ii)		03/08/2010, R 1231/2009-2
Prodotti e servizi: Classi 16, 25 *Territorio in cui vige la protezione del marchio anteriore*: UE *Valutazione*: gli articoli di abbigliamento della Classe 25 dei marchi anteriori non possono essere considerati affini o equivalenti, in termini commerciali, a *stampati*; *materiale per l'insegnamento esclusi gli apparecchi* oggetto di contestazione nella Classe 16 (punti 26-29).		

4.5.4 Valutazione combinata

Il necessario grado di somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi in questione non può essere definito in anticipo, poiché altrimenti si priverebbe l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE della flessibilità necessaria per adeguare il suo ambito di applicazione ai diversi modi in cui un agente può tentare di appropriarsi indebitamente del marchio del titolare originario. La valutazione dipende da un'analisi oggettiva delle circostanze pertinenti di ciascun caso.

Potrebbe verificarsi che (i) i marchi non siano identici, ma i prodotti o servizi in questione lo siano, che (ii) i prodotti o servizi in questione non siano identici, ma i marchi lo siano, oppure che (iii) non siano identici né i marchi né i prodotti e servizi in questione.

Dal concetto di «carattere distintivo» deriva che la valutazione dell'impatto di qualsiasi variazione sul carattere distintivo originario del marchio anteriore comporta necessariamente una valutazione **relativa ai prodotti e servizi**. Pertanto il confronto dei marchi, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, non può essere effettuato senza tenere conto dei prodotti e dei servizi.

Poiché la questione fondamentale è stabilire se il marchio contestato possa essere attribuito al titolare originario, la valutazione dell'**impatto delle variazioni** sul carattere distintivo originario del marchio anteriore può cambiare a seconda dei prodotti e servizi specifici del marchio contestato. Per esempio, se tutti i prodotti contestati fossero simili nella stessa misura a quelli del marchio anteriore, sarebbe pur sempre possibile attribuire il marchio contestato al titolare originario solo in relazione ad alcuni di quei prodotti, ma non in relazione ad altri, a causa del diverso impatto delle variazioni sul carattere distintivo originario del marchio anteriore in relazione agli altri prodotti contestati.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 4 Marchi non registrati e

altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale (articolo 8, paragrafo 4, RMUE)

Indice

1 Introduzione..... 1258

2 Struttura dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE..... 1258

3 Presupposti per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.....1260

3.1 Prerogativa: diritto conferito direttamente all'opponente..... 1260

3.2 Tipi di diritti che rientrano nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.....1261

3.2.1 Introduzione..... 1261

3.2.2 Marchi non registrati.....1261

3.2.3 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale.....1262

3.2.3.1 Denominazioni commerciali.....1264

3.2.3.2 Ragioni sociali..... 1264

3.2.3.3 Nomi di dominio.....1265

3.2.3.4 Titoli.....1265

3.3 Requisiti relativi all'uso.....1266

3.3.1 Criterio nazionale..... 1266

3.3.2 Criterio europeo — utilizzo nella normale prassi commerciale di portata non puramente locale..... 1266

3.3.2.1 Utilizzo nella normale prassi commerciale..... 1267

3.3.2.2 Uso di portata non puramente locale.....1271

3.3.2.3 Natura dell'uso.....1275

3.4 Diritto anteriore.....1277

3.5 Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo ai sensi della legge applicabile.....1277

3.5.1 Il diritto di vietare l'uso.....1278

3.5.2 Portata della protezione..... 1278

4 Prova del diritto applicabile al segno..... 1279

4.1 L'onere della prova..... 1279

4.2 Mezzi istruttori e livello di prova..... 1280

4.2.1 Legislazione nazionale.....1281

4.2.2 Legislazione dell'Unione europea..... 1283

1 Introduzione

La relazione tra il sistema del marchio comunitario e la legislazione nazionale si basa sul **principio di coesistenza**. Ciò significa che il sistema del marchio dell'Unione europea e la legislazione nazionale esistono e operano in parallelo. Lo stesso segno può essere protetto dallo stesso titolare in quanto marchio dell'Unione europea e in quanto marchio nazionale in uno o in tutti gli Stati membri. Il *principio di coesistenza* implica inoltre che il sistema del marchio dell'Unione europea riconosca attivamente la rilevanza dei diritti nazionali e il loro ambito di protezione. Qualora sorgessero conflitti tra marchi dell'Unione europea e marchi nazionali o altri diritti nazionali, non esiste alcuna gerarchia a determinare quale sistema prevalga sull'altro; al contrario, in questi casi si applica il principio di priorità. Ove siano soddisfatti i rispettivi requisiti, i marchi nazionali anteriori o altri diritti nazionali anteriori possono costituire un impedimento alla registrazione o un motivo di nullità di un marchio dell'Unione europea successivo.

Nonostante la direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 per ravvicinare la legislazione degli Stati membri in materia di marchi e le direttive che l'hanno preceduta abbiano armonizzato le leggi relative ai **marchi registrati**, a livello dell'Unione europea non è intervenuta alcuna armonizzazione riguardo ai **marchi non registrati** né riguardo alla maggior parte degli **altri diritti anteriori** di natura simile. Questi diritti non armonizzati restano interamente disciplinati dalle legislazioni nazionali. Inoltre, vi sono diritti, diversi dai marchi, la cui acquisizione e/o ambito di protezione sono disciplinati dal diritto dell'Unione europea.

L'articolo 8, paragrafo 4, RMUE è il motivo di opposizione contro una domanda di MUE sulla base di un marchio anteriore non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale, protetto dal diritto dell'Unione europea o dalle leggi degli Stati membri, fatte salve le condizioni di tale disposizione.

2 Struttura dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE

L'articolo 8, paragrafo 4, RMUE recita:

In seguito all'opposizione del **titolare** di **un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale**, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente […] alla legislazione dell'Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

1. sono stati **acquisiti** diritti a detto contrassegno **prima** della data di presentazione della domanda di marchio dell'Unione europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio dell'Unione europea;
2. questo contrassegno dà al suo titolare il **diritto di vietare l'uso di un marchio successivo**.

L'articolo 8, paragrafo 4, RMUE comporta che, in aggiunta ai marchi anteriori specificati nell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, i marchi non registrati e altri segni protetti a livello di

Unione europea o Stato membro utilizzati nella normale prassi commerciale di portata non puramente locale possono essere invocati in un'opposizione, ammesso che tali diritti conferiscano ai titolari il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

L'articolo 8, paragrafo 4, RMUE non elenca espressamente o esaustivamente i diritti particolari che possono essere invocati in forza di questa disposizione, ma piuttosto presenta un'ampia gamma di diritti che potrebbero essere utilizzati come base per un'opposizione a una domanda di marchio dell'Unione europea. Pertanto, l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE può essere considerato una sorta di «disposizione polivalente» per le opposizioni basate su marchi non registrati e altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale.

Tuttavia, l'ampia portata dei diritti anteriori da far valere nell'ambito di un procedimento di opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE è soggetta a una serie di condizioni restrittive: tali diritti devono conferire al titolare la facoltà di esercitarli, devono avere una portata non puramente locale, devono essere protetti dalla legislazione applicabile che li disciplina contro l'utilizzo di un marchio successivo e i diritti devono essere stati acquisiti anteriormente alla domanda per la registrazione del marchio dell'Unione europea secondo la legislazione applicabile che li disciplina.

Il requisito della «portata non puramente locale» mira a restringere il numero di diritti non registrati potenzialmente in opposizione, evitando così il rischio di collasso o paralisi del sistema del marchio dell'Unione europea per un numero eccessivo di procedimenti di opposizione basati su diritti relativamente insignificanti.

Il requisito della «protezione a livello nazionale» è ritenuto necessario in quanto i marchi nazionali non registrati non sono facilmente identificabili e la loro protezione non è armonizzata a livello di Unione europea. Di conseguenza, solo la legislazione nazionale che disciplina i segni anteriori può definirne il livello di protezione.

Mentre i requisiti di «utilizzo nella normale prassi commerciale» e di «portata non puramente locale» devono essere interpretati nel contesto del diritto dell'Unione europea (criterio europeo), si applica la legislazione nazionale per determinare se un particolare diritto è riconosciuto e protetto dalla stessa, se il suo detentore ha la facoltà di vietare l'utilizzo di un marchio successivo, e quali condizioni devono essere soddisfatte conformemente alla legislazione nazionale per fare in modo che il diritto sia esercitato efficacemente.

In conseguenza a tale dualismo, l'Ufficio deve applicare sia le disposizioni pertinenti dell'RMUE sia la legislazione nazionale che disciplina il diritto anteriore contrastante. Alla luce del duplice esame da applicare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, questa disposizione, in quanto nesso tra la legislazione dell'Unione europea e quella nazionale, presenta una natura in un certo senso «ibrida».

3 Presupposti per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE

Le condizioni per invocare con successo l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, sono le seguenti:

1. l'opponente deve essere il titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale, oppure una persona autorizzata, in virtù della legge applicabile, a esercitare tale diritto (cfr. i punti 3.1 e 3.2 che seguono);
2. uso nella normale prassi commerciale non puramente locale- (cfr. il punto 3.3 che segue);
3. acquisizione anteriore alla domanda di marchio dell'Unione europea ai sensi della legislazione applicabile che disciplina detto segno (cfr. il punto 3.4 che segue);
4. diritto di vietare l'uso di un marchio successivo ai sensi della legislazione applicabile che disciplina detto segno (cfr. il punto 3.5 che segue).

3.1 Prerogativa: diritto conferito direttamente all'opponente

Gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea offrono vari mezzi per impedire l'uso di marchi successivi in virtù di segni anteriori utilizzati nella prassi commerciale. Tuttavia, al fine di rientrare nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, il diritto precedente deve essere conferito a un particolare **titolare** o a una precisa classe di utenti che abbia **un interesse comparabile a quello di titolarità** sullo stesso, nel senso che possa vietare o impedire l'utilizzo illegittimo del contrassegno da parte di terzi. Ciò è dovuto al fatto che l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE costituisce un motivo «relativo» per un'opposizione e l'articolo 46, paragrafo 1, lettera c), RMUE prevede che le opposizioni possano essere presentate soltanto dai titolari di marchi o segni anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, nonché dalle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile. In altre parole, soltanto le persone con un interesse riconosciuto direttamente dalla legislazione ad avviare un procedimento hanno la facoltà di presentare un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

Per esempio, in alcuni Stati membri, l'uso di un segno può essere vietato qualora esso risultasse in prassi commerciali sleali o ingannevoli. In tali casi, se il diritto anteriore non presenta alcuna «caratteristica di titolarità», non rientrerà nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE. Non ha rilevanza se questi contrassegni siano protetti dall'uso sleale o ingannevole in base alla normativa sui marchi, a quella sulla concorrenza o in base a qualsiasi altra normativa.

Per definire la proprietà di un segno utilizzato nella normale prassi commerciale, l'Ufficio deve analizzare precisamente se l'opponente abbia acquisito diritti sul segno «in applicazione del diritto nazionale» (18/01/2012, T-304/09, BASmALI, EU:T:2012:13).

3.2 Tipi di diritti che rientrano nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE

3.2.1 Introduzione

Per valutare quali tipi di diritti di proprietà intellettuale sia possibile o meno far valere ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, si applicano criteri comunitari. Tale distinzione discende dallo schema dell'RMUE e, in particolare, dalla differenziazione tra i tipi di segni anteriori, su cui è possibile fondare un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, e altri tipi di diritti che possono costituire la base per una dichiarazione di nullità ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, RMUE. Mentre l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE fa riferimento ai **segni**(«marchio non registrato o […] un altro segno»), l'articolo 60, paragrafo 2, RMUE indica una più ampia gamma di diritti: a) diritto al nome; b) diritto all'immagine; c) diritto d'autore; e d) diritto di proprietà industriale.

Pertanto, sebbene i segni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE ricadano nella categoria dei «diritti di proprietà industriale», non tutti i diritti di proprietà industriale sono da considerarsi «segni» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE. Poiché questa distinzione è contenuta nel RMUE, non è determinante la classificazione del diritto basata sulla rispettiva legislazione nazionale, né ha rilevanza il fatto che il diritto nazionale che disciplina tale segno o diritto di proprietà industriale tratti entrambi i tipi di diritti nell'ambito di un'unica normativa.

I diritti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE sono:

- i «marchi non registrati»; e
- «altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale» come:
  - denominazioni commerciali;
  - ragioni sociali;
  - titoli di pubblicazioni od opere analoghe;
  - nomi di dominio;

La categoria di «altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE copre principalmente segni non registrati. Tuttavia, il fatto che un segno sia anche registrato conformemente alle prescrizioni della rispettiva normativa nazionale non impedisce che esso possa essere fatto valere ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

3.2.2 Marchi non registrati

I marchi non registrati esistono in quasi tutti gli Stati membri[68]e sono segni che indicano l'origine commerciale di un prodotto o di un servizio. Pertanto, questi segni fungono da marchio. Le regole e i presupposti che disciplinano l'acquisizione di diritti in

[68] Benelux, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria non proteggono i marchi non registrati (a meno che, per alcune giurisdizioni, non siano considerati notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi).

base alla legislazione nazionale applicabile possono variare dall'uso puro e semplice all'uso con cui sia stata conseguita una notorietà. La portata della tutela non è neanch'essa uniforme, ancorché sia generalmente abbastanza simile a quella disposta dalle norme dell'RMUE con riferimento ai marchi registrati.

L'articolo 8, paragrafo 4, RMUE tiene conto dell'esistenza di tali diritti negli Stati membri e garantisce ai titolari dei marchi non registrati la possibilità di impedire la registrazione di una domanda di marchio dell'Unione europea qualora riescano ad impedire l'utilizzo di tale domanda di marchio dell'Unione europea conformemente al diritto nazionale pertinente, dimostrando che le condizioni stabilite dal diritto nazionale per impedire l'uso del marchio dell'Unione europea successivo sono soddisfatte, così come le altre condizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE. Poiché i marchi non registrati non sono protetti a livello di Unione europea, un «marchio non registarto dell'Unione europa» non è una base ammissibile per un procedimento di opposizione.

Esempio: 17/03/2011, R 1529/2010-1, GLADIATOR / GLADIATOR, in cui è stato invocato un marchio non registrato nella Repubblica ceca e l'opposizione è stata accolta su tale base; e 05/11/2007, R 1446/2006-4, RM2000T / RM2000T, in cui è stato invocato un marchio non registrato in Belgio e l'opposizione è stata respinta in quanto infondata, perché in Belgio i marchi non registrati non sono protetti.

3.2.3 Altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale

La categoria «altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale» è molto ampia e non viene enumerata nell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE. Perché questi segni rientrino nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, devono avere una funzione identificativa per quanto riguarda l'origine commerciale, vale a dire devono servire a identificare un'attività economica intrapresa dal suo titolare (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 149). L'articolo 8, paragrafo 4, RMUE non copre altri tipi di diritti di proprietà intellettuale che non siano «segni commerciali», come brevetti, diritti d'autore o diritti su disegni e modelli, i quali non hanno una funzione identificativa primaria ma tutelano risultati tecnici o artistici o «l'estetica» in quanto tali.

Sono riportati di seguito alcuni casi relativi alla definizione di un diritto come «segno» ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

Diritto anteriore	**Caso**
JOSE PADILLA (diritto d'autore)	22/06/2010, T-255/08, EU:T:2010:249

Il Tribunale ha stabilito che il diritto d'autore non può costituire un «contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE. Infatti, risulta ai sensi dell'articolo 52 del regolamento n. 40/94 (ora articolo 60,RMUE) che un diritto d'autore non è un siffatto segno. L'articolo 52, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 [attuale articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE] prevede che un marchio dell'Unione europea sia dichiarato nullo allorché esiste un diritto anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, e ricorrono le condizioni previste dallo stesso paragrafo. L'articolo 52, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 40/94 [attuale articolo 60, paragrafo 2, lettera c), RMUE] dispone che un marchio dell'Unione europea sia altresì dichiarato nullo se il suo uso può essere vietato ai sensi di un «altro» diritto anteriore ed in particolare di un diritto d'autore. **Ne consegue che il diritto d'autore non fa parte dei diritti anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE**.

Diritto anteriore	**Caso**
Dr. No (diritto d'autore)	30/06/2009, T-435/05, EU:T:2009:226
[…] la tutela prevista dal **diritto d'autore non può essere invocata nell'ambito di un procedimento di opposizione**, ma unicamente nell'ambito di un procedimento di annullamento del marchio dell'Unione europea di cui trattasi (punto 41).	

Diritti anteriori	**Caso**
 e (disegni e modelli comunitari)	07/09/2010, B 1 530 875
I disegni o modelli sono una forma di proprietà intellettuale relativa all'aspetto ornamentale o estetico di un prodotto. I disegni o modelli sono da considerarsi come il risultato di un lavoro creativo che deve essere protetto da copie abusive o imitazioni da parte di terzi per assicurare un giusto rendimento sull'investimento. **Sono tutelati come proprietà intellettuale, ma non sono identificatori commerciali o contrassegni. Per questo motivo, i disegni o modelli non devono essere qualificati come segni utilizzati nella normale prassi commerciale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE**.	

3.2.3.1 Denominazioni commerciali

Le denominazioni commerciali sono i nomi usati per identificare l'impresa in quanto tale, ossia in modo distinto dai marchi che identificano i prodotti o i servizi che la stessa impresa produce o commercializza.

La denominazione commerciale non è necessariamente identica alla denominazione sociale o al nome commerciale iscritti in un registro commerciale o simile; essa può infatti coprire anche altri nomi non registrati, come ad esempio un segno che identifica e distingue un particolare stabilimento. Le denominazioni commerciali sono protette in quanto diritti esclusivi in tutti gli Stati membri.

In forza dell'articolo 8 della convenzione di Parigi, le denominazioni commerciali godono di protezione senza alcun obbligo di registrazione. Se la normativa nazionale richiede la registrazione per le denominazioni commerciali nazionali, tale disposizione è resa inoperante dall'articolo 8 della convenzione di Parigi relativamente alle denominazioni commerciali di cui sia titolare un cittadino od un'altra parte aderente alla convenzione di Parigi. Tale principio trova altresì applicazione rispetto ai titolari cittadini di uno Stato membro dell'accordo OMC.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE alle denominazioni commerciali, nel caso in cui la denominazione commerciale è fatta valere in base al diritto di uno Stato membro nel quale la registrazione costituisce un requisito per ottenere la tutela giudiziale di diritti relativi a una denominazione commerciale, l'Ufficio applica tale requisito qualora lo Stato membro e la nazionalità dell'opponente coincidano, ma non in tutti gli altri casi, perché ciò sarebbe in contrasto con quanto disposto dall'articolo 8 della Convenzione di Parigi.

Esempio: 16/08/2011, R 1714/2010-4, in cui è stata fatta valere la denominazione commerciale spagnola «JAMON DE HUELVA».

3.2.3.2 Ragioni sociali

Una ragione sociale è la designazione ufficiale di un'impresa quale è registrata, nella maggior parte dei casi, nel rispettivo registro nazionale delle imprese.

L'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, prescrive la dimostrazione dell'uso effettivo, anche nel caso in cui la legislazione nazionale conferisca al titolare di tale denominazione sociale il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo sulla base della semplice registrazione. Tuttavia, se a norma del diritto nazionale la registrazione costituisce un presupposto per ottenere la tutela, la registrazione deve essere del pari dimostrata, in quanto altrimenti non vi sarebbe alcun diritto nazionale che l'opponente potrebbe far valere. Esempi:

14/09/2011, T-485/07, O-live (marchio figurativo), EU:T:2011:467, in cui è stato fatto valere il nome commerciale spagnolo «OLIVE LINE»e 08/09/2011, R 21/2011-1, in cui è stata invocata la denominazione sociale «MARIONNAUD PARFUMERIES».

3.2.3.3 Nomi di dominio

Un nome di dominio è una combinazione di caratteri tipografici che corrispondono a uno o più indirizzi IP numerici utilizzati per identificare una particolare pagina Internet o un insieme di pagine Internet. Pertanto, un nome di dominio funge da «indirizzo» per fare riferimento a una posizione specifica su Internet (euipo.europa.eu) o un indirizzo di posta elettronica (@euipo.europa.eu).

I nomi di dominio sono registrati tramite organizzazioni o entità commerciali denominate «*registrar* dei nomi di dominio». Anche se il nome di dominio è unico e può costituire un bene commerciale di valore, la registrazione di un nome di dominio non costituisce di per sé un diritto di proprietà intellettuale. Tali registrazioni non danno infatti origine ad alcuna forma di diritto esclusivo. Al contrario, in questo contesto per «registrazione» si intende un accordo contrattuale tra il registrante e il *registrar* dei nomi di dominio.

Tuttavia, l'**uso**di un nome di dominio può generare diritti che possono diventare la base per un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE. Ciò può verificarsi nel caso in cui attraverso l'uso del nome di dominio questo acquisisca protezione in quanto marchio non registrato o segno commerciale che identifica un'origine commerciale ai sensi della legislazione nazionale pertinente.

Esempi: 07/12/2011, R 0275/2011-1, in cui sono stati invocati diritti basati sull'uso del nome di dominio tedesco «lucky-pet.de»; procedimento B 1 719 379, in cui sono stati fatti valere diritti basati sull'uso del nome di dominio francese «Helloresto.fr»; 14/05/2013, T-321/11 & T-322/11, Partito della libertà, EU:T:2013:240, in cui sono stati invocati diritti basati sull'uso del nome di dominio italiano «partitodellaliberta.it» e la Corte ha ritenuto che i riferimenti a tale sito presenti nella stampa italiana non fossero di per sé sufficienti a suffragarne l'uso nel contesto di un'attività commerciale.

3.2.3.4 Titoli

I titoli di riviste e di altre pubblicazioni, o i titoli di opere analoghe come pellicole, serie televisive, ecc., ricadono nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, soltanto se, ai sensi del diritto nazionale applicabile, sono protetti come segno commerciale che identifica un'origine commerciale.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, ciò vale a prescindere dal fatto che il diritto d'autore riferito al titolo di un'opera possa essere fatto valere in forza del rispettivo diritto nazionale contro un marchio successivo. Come spiegato precedentemente, mentre un diritto d'autore può essere utilizzato per dichiarare la nullità di un marchio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, RMUE, soltanto laddove un titolo ricopre una funzione «identificativa» e funge da segno commerciale che identifica un'orgine commerciale ricade nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE. Pertanto, perché tali segni rientrino nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, nel contesto dei procedimenti di opposizione, il diritto nazionale deve prevedere una protezione che sia indipendente da quella riconosciuta dalla legge in materia di diritti d'autore (30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 41-43).

Così come tutti i diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, il titolo deve essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale. Ciò implica normalmente che l'opera a cui si riferisce il titolo deve essere già stata immessa sul mercato. Se il titolo si riferisce a un servizio (ad esempio un programma televisivo), tale servizio deve essere stato offerto al pubblico. Vi possono tuttavia essere circostanze in cui la pubblicità anteriore all'uso può essere sufficiente a far sorgere diritti e in cui tale pubblicità costituisce un «utilizzo» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE. In ogni caso, il titolo deve essere utilizzato come indicatore dell'origine commerciale dei prodotti e dei servizi in questione. Nel caso in cui un titolo venga usato soltanto per indicare l'origine artistica di un'opera, l'utilizzo esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE (30/06/2005, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 25-31).

Esempio: 12/01/2012, R 0181/2011-1, in cui è stato invocato il titolo della rivista «ART».

3.3 Requisiti relativi all'uso

Al fine di poter far valere con successo l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE nei procedimenti di opposizione, i diritti anteriori devono essere stati utilizzati. Esistono due differenti criteri di utilizzo da tenere in considerazione:

- criterio nazionale
- criterio europeo.

Tuttavia, questi due criteri di utilizzo sono evidentemente sovrapposti. Non devono essere considerati separatamente ma valutati congiuntamente. Ciò vale, in particolare, per «l'intensità dell'uso» secondo il criterio nazionale e per «l'utilizzo nella prassi commerciale di portata non puramente locale» secondo il criterio europeo.

3.3.1 Criterio nazionale

Il criterio nazionale è rilevante in quanto definisce la portata della protezione dei diritti anteriori, spesso non facilmente identificabili, in particolare perché la loro protezione non è armonizzata a livello europeo (cfr. il punto 3.5.2 che segue sulla portata della protezione). Questo criterio determina l'esistenza del diritto nazionale e le condizioni di protezione. Nel caso dei marchi non registrati e di altri segni commerciali che identificano l'origine commerciale e che non richiedono una registrazione, l'utilizzo costituisce l'unico presupposto di fatto che giustifica l'esistenza del diritto, compreso l'accertamento dell'inizio della sua esistenza. Il criterio nazionale prescrive inoltre l'intensità dell'uso ai sensi del diritto nazionale pertinente.

3.3.2 Criterio europeo — utilizzo nella normale prassi commerciale di portata non puramente locale

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l'esistenza di un marchio anteriore non registrato o di un altro segno legittima l'opposizione se il segno in questione soddisfa,

inter alia, le seguenti condizioni: essere **utilizzato nella normale prassi commerciale** e avere una **portata non puramente locale**.

Queste due condizioni risultano dal testo stesso dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE (ribadite nell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato sul MUE) e devono pertanto essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione europea. La finalità comune delle due condizioni stabilite dall'articolo 8, paragrafo 4, RMUE è di limitare i conflitti tra i segni impedendo che un diritto anteriore che non è sufficientemente caratterizzato — ossia importante e significativo nella prassi commerciale— possa ostacolare la registrazione di un nuovo marchio dell'Unione europea. Tale facoltà di opposizione deve essere riservata ai segni che sono **effettivamente e realmente presenti** sul loro mercato pertinente (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157).

3.3.2.1 Utilizzo nella normale prassi commerciale

Il primo requisito di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, è che il segno deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale.

La nozione «**utilizzo nella normale prassi commerciale**» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, non coincide con quella di «**utilizzo effettivo**» di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, RMUE (30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 24-27). Gli obiettivi e i requisiti connessi alla prova dell'uso effettivo dei marchi dell'Unione europea o nazionali non coincidono con quelli relativi alla dimostrazione dell'utilizzo nella prassi commerciale dei segni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE (09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 26; 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 143). Pertanto, l'utilizzo deve essere interpretato in virtù del particolare tipo di diritto in esame.

La Corte di giustizia ha dichiarato che per «utilizzo del segno nella prassi commerciale» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, si intende l'utilizzo del segno «nell'ambito di un'attività commerciale diretta ad un vantaggio economico e non nella sfera privata» 12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17).

La Corte di giustizia ha altresì dichiarato, tuttavia, che alcune consegne effettuate a titolo gratuito potevano essere prese in considerazione al fine di verificare la condizione attinente all'uso nella prassi commerciale del diritto anteriore invocato, dal momento che era possibile che tali consegne fossero state realizzate nel quadro di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, ossia l'acquisizione di nuovi sbocchi (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 152).

Per quanto riguarda il **periodo di utilizzo** del marchio, l'opponente deve provare che l'utilizzo ha avuto luogo prima del deposito della domanda di marchio dell'Unione europea o della data di priorità, se rilevante (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 166-168).

Segni anteriori	**N. del caso**
BUD	29/03/2011, C-96/09 P, EU:C:2011:189
La Corte di giustizia ha discusso se l'uso che si verifica esclusivamente o in gran misura tra il deposito di una domanda di registrazione e la sua pubblicazione fosse sufficiente ai fini della prova d'uso. Una delle parti ha argomentato che l'*acquisizione* del diritto avrebbe dovuto avvenire anteriormente al deposito di una domanda di MUE ma non il suo *uso*. La Corte ha applicato lo stesso requisito temporale rispetto all'acquisizione del diritto ed ha concluso che tale uso deve avvenire **anteriormente** al deposito della domanda. La Corte di giustizia ha dichiarato che, tenuto conto del significativo lasso di tempo che può intercorrere tra il deposito della domanda di registrazione e la pubblicazione di quest'ultima, l'obbligo di un utilizzo del segno nella prassi commerciale anteriormente al deposito della domanda garantisce che l'uso invocato del segno in questione sia un uso reale e non un'iniziativa intesa unicamente ad impedire la registrazione di un nuovo marchio (punti 166 e 168).	

Inoltre, dalle prove deve emergere chiaramente che l'utilizzo continua alla data del deposito dell'opposizione. In questo contesto, l'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), RDMUE, stabilisce espressamente che se un'opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l'opponente dovrà fornire prova della sua acquisizione, della sua **attuale esistenza** (grassetto aggiunto) e della portata della protezione di tale diritto.

Segue l'esempio di un caso *inter partes* relativo a procedimenti di nullità. La motivazione e i risultati si applicano anche alle opposizioni, considerato che l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE rappresenta un motivo giuridico che può essere invocato sia nei procedimenti di opposizione che in quelli di invalidità.

Segno anteriore	**N. del caso**
BAMBOLINA (marchio non registrato in vari Stati membri)	30/07/2010, 3 728 C (confermata da 03/08/2011, R 1822/2010-2; 23/10/2013, T-581/11, EU:T:2013:553)

Dalle prove è risultato un utilizzo del marchio non registrato nella prassi commerciale per tre anni, non comprendenti gli ultimi due anni precedenti la data di deposito della domanda di nullità. La divisione di annullamento ha ritenuto che un segno anteriore non registrato fatto valere in un'azione di nullità debba essere in uso al momento del deposito della domanda. Considerato che per tali segni l'uso costituisce il presupposto di fatto che giustifica l'esistenza del diritto, lo stesso presupposto di fatto deve continuare a esistere, ed essere provato, alla data di deposito della domanda di nullità (30/07/2010, 3 728 C, punti 25-28). La Commissione di ricorso ha confermato le conclusioni della divisione di annullamento, aggiungendo che la regola 19, paragrafi 1 e 2, lettera d), del Regolamento n 2868/95 (ora articolo 7, paragrafi 1 e 2, lettera d), RDMUE), stabilisce che, nel caso di un'opposizione basata sull'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, la prova, inter alia, della sua «attuale esistenza» deve essere fornita entro il termine fissato dall'Ufficio per presentare o completare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dell'opposizione. Qualora non sia stata fornita la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio o diritto anteriore entro detto termine, l'opposizione viene respinta in quanto infondata. La Commissione di ricorso riteneva che queste regole si applicassero, *mutatis mutandis*, ai procedimenti di annullamento (03/08/2011, R 1822/2010-2, punto 15).

Il requisito relativo all'utilizzo del segno nella normale prassi commerciale, come illustrato precedentemente, deve essere interpretato alla luce del diritto dell'Unione europea. Deve essere distinto dai requisiti previsti dalla legislazione nazionale applicabile, che potrebbe stabilire requisiti specifici per quanto riguarda l'**intensità dell'uso**.

Il requisito europeo relativo all'uso, prescritto dall'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, si applica indipendentemente dal fatto che la legislazione nazionale consenta di vietare un marchio successivo sulla base della sola registrazione di un segno, ossia senza alcuna condizione relativa all'uso. Quello che segue è un esempio in cui l'opponente ha invocato la registrazione di una denominazione commerciale a livello nazionale, ma non è riuscito a provare che tale segno fosse utilizzato nella prassi commerciale:

Segno anteriore	**N. del caso**
NACIONAL (nome dello stabilimento portoghese)	07/02/2010, R 0693/2011-2
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, il fatto che l'opponente, conformemente alla legislazione portoghese, possa aver acquisito diritti esclusivi invocabili contro marchi successivi sulla base della registrazione di un «nome di stabilimento», non lo esenta dall'onere di provare che il segno in questione sia stato utilizzato nella normale prassi commerciale e abbia una portata non puramente locale. Il semplice fatto che il segno sia registrato conformemente ai requisiti della relativa legge portoghese non è di per sé sufficiente all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE (punti 20-26)	

A seconda della legislazione nazionale applicabile, un opponente potrebbe essere tenuto a provare non solo l'utilizzo del segno nella normale prassi commerciale (trattandosi, come indicato, di un requisito ai sensi del diritto dell'Unione europea), ma

anche **la sua registrazione presso le autorità nazionali competenti**. Senza la registrazione, il requisito europeo relativo a «l'utilizzo nel commercio» non sarebbe sufficiente. Tuttavia, conformemente ad alcune legislazioni nazionali, possono essere invocati i diritti su una denominazione sociale, nel caso in cui questa sia stata utilizzata prima della registrazione dell'entità nel registro delle imprese. L'esempio seguente riguarda un caso in cui l'opponente ha invocato diritti anteriori su una denominazione sociale utilizzata nella prassi commerciale in Germania, la quale non era registrata al momento del deposito della domanda di marchio dell'Unione europea contestata:

Segno anteriore	**Caso**
Grain Millers GmbH & Co. KG (denominazione sociale tedesca)	09/07/2010, T-430/08, EU:T:2010:304
L'opponente ha invocato, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, la denominazione sociale «Grain Millers GmbH & Co. KG» utilizzata nella prassi commerciale in Germania per «farina, in particolare farina di frumento e farina di segale». L'opponente ha pertanto rivendicato il nome di una GmbH (Gesellshaft mit beschränkter Haftung, in italiano: società a responsabilità limitata). Il richiedente ha sostenuto che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del *GmbH Gesetz* [legge tedesca sulle società a responsabilità limitata], una GmbH non esiste prima della sua registrazione e che l'opponente non aveva pertanto la facoltà, a sostegno alla propria opposizione, di invocare il suo nome commerciale, in quanto la società è stata registrata soltanto dopo il deposito della domanda di marchio dell'Unione europea contestata. Il Tribunale ha adottato un diverso parere e ha dichiarato che, secondo la giurisprudenza dei giudici tedeschi, il diritto a una denominazione commerciale esiste, in virtù del paragrafo 5, punto 2, del *Markengesetz* [legge tedesca sui marchi], dal momento del primo utilizzo nella prassi commerciale, senza l'obbligo di registrazione (punto 36).	

L'utilizzo nella prassi commerciale si riferisce all'uso del segno nel contesto di un'**attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico** e non nella sfera privata.

Pertanto, l'Ufficio respinge di norma un'opposizione in assenza di un uso effettivo del segno invocato. Seguono alcuni esempi in cui l'opponente non è riuscito a soddisfare questo requisito fondamentale:

Segno anteriore	**Caso**
Octopussy (titolo di un film, per il quale è stato rivendicato l'uso nella normale prassi commerciale, *inter alia*, in Germania)	20/04/2010, R 526/2008-4

L'opponente ha unicamente presentato informazioni generali sul contenuto e sui personaggi del film, cifre lorde, offerte di video su internet e pubblicità, senza alcun particolare riguardante il mercato rilevante. I dati relativi alle cifre d'affari non sono sufficienti, in quanto costituiscono un riferimento troppo generico alle attività svolte dall'opponente e non precisano né il genere di attività né i territori interessati. Per la stessa ragione i dati di un periodico, relativi agli incassi al botteghino generati dal film, sono privi d'incidenza sull'utilizzo del segno in Germania. I restanti articoli di stampa forniti dall'opponente riguardano soggetti che non consentono di suffragare l'uso del segno negli Stati membri indicati. Gli accordi di licenza per il merchandising non costituiscono alcuna prova riguardo all'utilizzo del segno come titolo di un film. Infine, il mero fatto che il film abbia riscosso un successo mondiale non può sostituire l'obbligo dell'opponente di presentare prove concrete in relazione agli Stati membri nei quali invoca la protezione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE (punto 26).

Segno anteriore	**Caso**
lucky-pet.de (nome di dominio tedesco)	16/08/2011, R 1714/2010-4
L'opponente ha invocato, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, il nome di dominio «lucky-pet.de», utilizzato nella prassi commerciale in Germania per «tappeti per animali; servizi al dettaglio relativi a prodotti per animali domestici». Non è stato provato che il nome di dominio sia stato usato con portata non puramente locale per i prodotti e i servizi rivendicati. Le fatture fornite e il catalogo riportano solo l'indirizzo Internet www.lucky-pet.de; tuttavia, essi non costituiscono alcuna prova che dimostri che il sito web www.lucky-pet.de sia stato visitato e, in caso affermativo, in che misura. Non è nemmeno stato dichiarato, né provato da alcun documento, il numero di persone che hanno visitato il sito web e ordinato prodotti via e-mail (punto 31).	

3.3.2.2 Uso di portata non puramente locale

I diritti che rientrano nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, possono essere fatti valere solo se di portata non puramente locale. Tale requisito vale per tutti i diritti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, vale a dire sia per i marchi non registrati sia per altri segni commerciali che identificano l'origine commerciale. I titolari di diritti di portata puramente locale preservano i loro diritti esclusivi sanciti dal diritto nazionale applicabile ai sensi dell'articolo 138, RMUE.

La valutazione della portata non puramente locale di un marchio non registrato va effettuata applicando un criterio europeo uniforme (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48).

Il Tribunale ha stabilito che la portata di un contrassegno utilizzato per identificare determinate attività commerciali deve essere definita in relazione alla funzione d'identificazione da esso svolta. Tale rilievo esige che si tenga conto, in primo luogo, della **dimensione geografica** della portata del contrassegno, ossia del territorio sul

quale esso è utilizzato per identificare l'attività economica del suo titolare, come risulta da un'interpretazione letterale dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE. In secondo luogo, occorre tener conto della **dimensione economica** della portata del contrassegno, valutata in base al periodo durante il quale esso ha assolto la propria funzione nella normale prassi commerciale e all'intensità del suo uso, tenendo conto della cerchia dei destinatari tra i quali il segno di cui trattasi è divenuto noto quale elemento distintivo, vale a dire i consumatori, i concorrenti nonché i fornitori, oppure della diffusione data al contrassegno, ad esempio, tramite pubblicità o in Internet (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).

La Corte di giustizia ha chiarito che la portata di un segno non può dipendere dalla sola estensione geografica della sua protezione, in quanto, se così fosse, un segno la cui protezione si estenda a livello non puramente locale potrebbe, per ciò solo, impedire la registrazione di un marchio dell'Unione europea, e ciò malgrado esso venga utilizzato nella prassi commerciale soltanto in modo marginale. Il segno deve essere utilizzato in un modo sufficientemente significativo nella prassi commerciale e deve avere un'estensione geografica che non sia puramente locale, il che implica, qualora il territorio di protezione di tale segno possa essere considerato come diverso da locale, che il suddetto utilizzo abbia luogo in una **parte rilevante di tale territorio** (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 158-159).

Tuttavia, non è possibile determinare a priori, in maniera astratta, quale parte di un territorio debba essere presa in considerazione per dimostrare che l'utilizzo di un segno non sia di portata puramente locale. Pertanto, la valutazione della portata di un segno deve essere effettuata *in concreto*, secondo le circostanze specifiche di ciascun caso.

Ne deriva che il criterio della «**portata non puramente locale**» è più di un **esame geografico**. Deve essere infatti valutato anche **l'impatto economico** dell'utilizzo del segno. Si deve tenere conto dei seguenti elementi, a cui devono altresì far riferimento le prove da presentare:

1. a) intensità dell'uso (volume di vendite realizzate utilizzando il segno);
2. b) durata dell'uso;
3. c) diffusione dei beni o servizi (ubicazione dei clienti);
4. d) promozione pubblicitaria effettuata utilizzando tale segno e mezzi per essa impiegati, ivi compresa la distribuzione di tale promozione pubblicitaria.

L'esempio seguente presenta casi in cui vengono rispettati i criteri della portata dell'utilizzo del segno, dal punto di vista sia geografico che economico:

Segno anteriore	**Caso**
GLADIATOR (marchio non registrato nella Repubblica ceca)	17/03/2011, R 1529/2010-1

Le circa 230 fatture presentate sono sufficienti per concludere che il segno «GLADIATOR» è stato usato nella prassi commerciare per «veicoli fuoristrada». Sono state emesse nei confronti di clienti dell'opponente in città ceche tra cui Praga, Kraslice, Dolnì Lánov, Pelhrimov, Opava, Bozkov, Plzen e molte altre città situate in varie zone della Repubblica ceca. Inoltre, i cataloghi e le riviste «4x4 Style» risalenti al 2007 sono redatti in ceco e molto probabilmente sono distribuite in vari punti vendita all'interno della Repubblica ceca. Documenti quali l'elenco dei distributori, cataloghi e riviste avvalorano la conclusione che il segno è stato utilizzato nella prassi commerciale (punti 22 e 23).

Per quanto riguarda la dimensione geografica dell'utilizzo del segno, in generale il territorio di una sola città, per quanto grande, così come una provincia o un distretto regionale, è considerato di portata puramente locale. Occorre tuttavia tenere in conto tutte le circostanze del caso (si vedano gli esempi di seguito). La sentenza più pertinente in materia è quella emessa dal Tribunale nella causa «General Óptica», in cui l'utilizzo del segno era limitato a una specifica località e pertanto non soddisfaceva i requisiti necessari:

Segno anteriore	**Caso**
Generalóptica (nome dello stabilimento portoghese)	24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, EU:T:2009:77
Dalle prove fornite dall'opponente non risulta che la portata del segno fatto valere nella fattispecie non sia puramente locale, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE. Come affermato dalla Commissione di ricorso al punto 33 delle decisioni impugnate, dai documenti prodotti dall'opponente emerge che, al momento della richiesta di registrazione dei primi due marchi dell'Unione europea, da quasi dieci anni il segno in questione era utilizzato soltanto per designare un esercizio aperto al pubblico con sede a Vila Nova de Famalicão, una località portoghese che conta 120 000 abitanti. Malgrado i chiarimenti forniti nel corso dell'udienza, la ricorrente non ha addotto alcun elemento che consenta di attestare la notorietà del segno tra i consumatori, né i suoi rapporti commerciali al di fuori della località summenzionata. Del pari, la ricorrente non ha dimostrato di aver compiuto una qualsivoglia attività pubblicitaria onde assicurare la promozione del proprio esercizio commerciale al di fuori della suddetta città. Si deve pertanto ritenere che la denominazione di esercizio commerciale Generalóptica abbia una portata puramente locale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE (punto 44).	

Segno anteriore	**Caso**
FORTRESS FORTRESS INVESTMENTS FORTRESS INVESTMENT GROUP (marchio non registrato nel Regno Unito)	 01/04/2011, R 354/2009-2 08/03/2011, R 355/2009-2

Il fatto che il richiedente la dichiarazione di nullità fosse coinvolto nell'acquisizione, retrolocazione e gestione dell'universalità di beni a livello nazionale delle maggiori istituzioni e società del Regno Unito, costituisce prova di un utilizzo di portata non puramente locale. L'utilizzo limitato alla sola Londra è rilevante in quanto questa città è sede di pressoché tutte le istituzioni e gli organi governativi del paese, nonché sede della «City of London», uno dei centri finanziari più importanti al mondo. La dimensione economica della portata del segno è da considerarsi importante in quanto, a metà degli anni 2000, il richiedente la dichiarazione di nullità disponeva già di un capitale azionario in gestione di oltre un miliardo di dollari (USD). Inoltre, è importante considerare il gruppo di destinatari a conoscenza del segno in quanto includeva i principali attori nel campo finanziario e in quello delle istituzioni pubbliche del Regno Unito. Anche la diffusione data al segno ha avuto un'importanza notevole, come dimostra la presenza sulla stampa nazionale e specializzata. Pertanto, l'utilizzo nella prassi commerciale era di portata non puramente locale (punti 49-51).

Il concetto che l'utilizzo nella prassi commerciale del segno invocato debba essere provato nel territorio dello Stato membro (o degli Stati membri) in cui la protezione è richiesta non è in contrasto con l'utilizzo del segno nelle **operazioni commerciali transfrontaliere**:

Segno anteriore	**Caso**
GRAIN MILLERS (denominazione commerciale tedesca)	09/07/2010, T-430/08, EU:T:2010:304
L'uso di una denominazione commerciale nel contesto dell'importazione di beni da un altro Stato (in questo caso, i documenti della transazione conclusa dall'opponente riguardo all'importazione di frumento dalla Romania alla Germania) si riferisce all'uso del segno nel contesto di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, in quanto l'import-export costituisce un'attività normale e quotidiana per un'impresa che coinvolge necessariamente almeno due Stati (punto 41).	

I seguenti sono esempi in cui l'opponente non è riuscito a provare che la **dimensione economica** dell'uso dei segni di cui trattasi fosse sufficiente a soddisfare i requisiti giuridici richiesti:

Segno anteriore	**Caso**
BRIGHTON (marchi non registrati nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e in Italia)	30/06/2010, R 0408/2009-4 (confermato T-403/10, EU:T:2011:538, § 38-40; respinto 27/09/2012, C-624/11 P, EU:C:2012:598, § 40-50)

Il grafico delle vendite fornito dall'opponente dimostra che le attività di vendita negli Stati membri coinvolti non si sono mantenute costanti nel tempo, al punto che in certi anni sembra non si siano avute affatto vendite e che in altri il ricavo sia stato molto basso. Pertanto, le cifre relative alle vendite mostrano che l'opponente non è stato in grado di mantenere la stessa intensità dell'uso del segno per più di tre anni consecutivi. In quei casi, è poco probabile che il pubblico fosse in grado di memorizzare il marchio come denominazione d'origine. L'opponente non ha confermato alcuna prova riguardo a promozioni e pubblicità dei marchi introdotti negli Stati membri interessati, né ad altro materiale volto a dimostrare che i segni in questione abbiano raggiunto una posizione stabile sul mercato, al punto da giustificare l'acquisizione di diritti esclusivi sui marchi non registrati (punti 12-21).

Segno anteriore	**Caso**
ESKIMO (marchio non registrato greco)	01/06/2011, R 0242/2010-1
Malgrado i documenti confermino l'estensione geografica del marchio in Grecia, le prove riguardo alla durata nel tempo dell'uso invocato sono chiaramente insufficienti. Il documento più recente è datato 1997, ossia sette anni prima della presentazione della domanda contestata. Inoltre, i documenti più recenti in cui sia visibile il marchio «ESKIMO» sono le fatture emesse tra il 1991 e il 1994: esse riflettono soltanto vendite di poco meno di 100 unità nell'arco di questi quattro anni e pertanto non possono essere considerate sufficienti a provare l'utilizzo del marchio come identificatore commerciale da parte dell'opponente (punti 27 e 28).	

Segno anteriore	**Caso**
Up Way Systems – Representaçoes Unipessoal LDA (denominazione sociale portoghese)	25/01/2013, R 274/2012-5
Tre fatture, per un ammontare totale di 16 314 EUR, indirizzate a società con sede nella regione portoghese di Porto, non sono sufficienti a dimostrare che il segno sia stato utilizzato nella prassi commerciale, tenendo conto del prezzo dei materiali e dei servizi di costruzione in generale (punti 20-23).	

3.3.2.3 Natura dell'uso

L'utilizzo di un segno fatto valere ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, deve essere effettuato in accordo con la **funzione** essenziale di tale segno. Ciò significa che

se un opponente invoca un marchio non registrato, la prova dell'uso del segno come denominazione sociale non sarà sufficiente a giustificare il diritto anteriore.

Quello che segue è un esempio in cui le prove dimostrano l'utilizzo di un segno la cui funzione non corrisponde a quella del segno invocato:

Segno anteriore	**Caso**
JAMON DE HUELVA (denominazione commerciale spagnola)	16/08/2011, R 1714/2010-4
Le prove fornite per suffragare l'uso di «Jamón de Huelva» si riferiscono quasi esclusivamente alla denominazione d'origine «Jamón de Huelva». Le denominazioni d'origine sono concetti giuridici molto diversi dalle denominazioni commerciali in quanto, invece di identificare una particolare origine commerciale, costituiscono indicazioni geografiche relative a un prodotto agricolo o alimentare le cui qualità o caratteristiche sono fondamentalmente o esclusivamente dovute all'ambiente geografico in cui sono prodotti, elaborati o preparati. L'opposizione basata sull'uso della denominazione commerciale «Jamón de Huelva» in Spagna deve essere respinta in virtù del fatto che le prove fornite non si applicano a questo concetto legale e non identificano una specifica attività commerciale, quanto piuttosto le attività relative a una denominazione d'origine e al Consiglio di sorveglianza incaricato (punti 34-37).	

Il requisito secondo cui il segno deve essere utilizzato nella prassi commerciale per la sua particolare funzione economica non esclude che lo stesso segno possa avere anche altri scopi.

É comune prassi di mercato usare anche le denominazioni sociali o i nomi commerciali come marchi, sia da soli che unitamente ad altri identificatori di prodotto. Questo accade nel caso dell'utilizzo di un «marchio di ditta», vale a dire un'indicazione che di solito coincide con la denominazione sociale o nome commerciale del produttore e che non si limita ad identificare il prodotto o servizio in quanto tale, ma fornisce anche un collegamento diretto tra una o più linee di prodotto/servizio e una specifica impresa.

Perciò, a seconda delle specifiche circostanze del caso, se un opponente invoca un marchio non registrato, l'utilizzo dello stesso segno in quanto denominazione sociale o nome commerciale potrebbe avere anche la funzione di indicare l'origine dei prodotti/servizi interessati (quindi, la funzione di un marchio), nella misura in cui il segno è usato in modo tale da creare un nesso tra il segno che rappresenta la denominazione sociale o il nome commerciale e i prodotti commercializzati o i servizi forniti (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 22-23).

Poiché l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE continua a essere applicato alle opposizioni basate su indicazioni geografiche, depositate prima dell'entrata in vigore, il 23/03/2016, del regolamento (EU) 2015/2424 che modifica il regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea, l'opponente è ancora tenuto a dimostrare che **l'indicazione geografica è utilizzata nella normale prassi commerciale di portata non puramente locale**. L'uso va fatto conformemente alla funzione essenziale di tale segno, vale a dire **garantire ai consumatori nella normale prassi commerciale l'origine geografica dei prodotti e le particolari qualità ad essi inerenti**

(29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 147, 149). Pertanto, i documenti che menzionano un'indicazione geografica esclusivamente in un contesto non commerciale non sono sufficienti ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

3.4 Diritto anteriore

Il diritto di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE deve essere anteriore alla domanda di marchio dell'Unione europea. Per stabilire quale dei diritti in conflitto sia anteriore, occorre confrontare le date in cui i diritti sono stati conseguiti.

- Per la **domanda di marchio dell'Unione europea**, si tratterà della data del deposito o dell'eventuale diritto di priorità validamente rivendicato (in prosieguo la «data del marchio dell'Unione europea»). Le rivendicazioni di preesistenza, anche se si riferiscono allo Stato membro in cui è rivendicata l'esistenza dell'altro diritto anteriore, non sono rilevanti.
- Per quanto riguarda i **diritti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE**, la data determinante sarà quella dell'acquisizione di diritti esclusivi ai sensi del diritto nazionale (07/05/2013, T-579/10, makro, EU:T:2013:232, in cui il Tribunale ha confermato il rigetto, da parte della commissione di ricorso, degli elementi di prova presentati dal richiedente la nullità, che riguardavano periodi successivi alla domanda di marchio dell'Unione europea del titolare (§ 70).

Se in base al diritto nazionale è sufficiente il semplice uso, quest'ultimo deve aver avuto inizio prima della data del marchio dell'Unione europea. Se sono richiesti il riconoscimento sul mercato o la notorietà, questi devono essere stati acquisiti anteriormente alla data del marchio dell'Unione europea. Se questi requisiti sono soddisfatti soltanto dopo tale data, l'opposizione va respinta.

3.5 Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo ai sensi della legge applicabile

I diritti anteriori rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, sono tutelati se conferiscono ai titolari, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

Ciò presuppone innanzitutto l'accertamento che, ai sensi della legislazione applicabile, i diritti in questione sono, in linea teorica, diritti esclusivi che possono essere fatti valere richiedendo un'ingiunzione nei confronti di marchi successivi e, secondariamente, che nel caso concreto ricorrono le condizioni per ottenere tale ingiunzione, se il marchio oggetto della domanda di marchio dell'Unione europea impugnata viene concretamente utilizzato nel territorio in questione (ambito di applicazione della protezione) (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 190). Entrambe le questioni devono essere risolte conformemente alla legislazione nazionale applicabile.

3.5.1 Il diritto di vietare l'uso

L'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, richiede un diritto che conferisca al suo titolare il diritto di vietare **l'uso** di un marchio successivo. Pertanto l'opponente dovrebbe invocare e addurre disposizioni che possano essere fatte valere in un'azione per contraffazione per evitare un'utilizzazione non autorizzata.

Tuttavia possono essere accettate anche disposizioni che vietino o dichiarino inefficace la **registrazione** di un segno posteriore. Il diritto di opporsi alla registrazione di un segno posteriore comprende, implicitamente, il diritto di opporsi all'uso di tale segno. Opponendosi alla registrazione di un marchio successivo, il titolare del diritto anteriore intende ottenere una protezione efficace contro qualsiasi uso futuro del marchio in questione. Il concetto di «diritto di vietare l'uso di un marchio successivo» include il caso in cui il titolare di un segno, ai sensi del diritto applicabile, ha il potere di evitare tale uso attraverso un'azione di nullità contro un marchio successivo (21/10/2014, T-453/11, Laguiole, EU:T:2014:901, § 37; 24/10/2018, T-435/12, 42 BELOW (FIG. MARK) / VODKA 42 (FIG. MARK), EU:T:2018:715, § 98-102; 19/04/2018, C-75/17P, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (fig.), EU:C:2018:269, § 60).

3.5.2 Portata della protezione

Per molti – se non per la maggior parte – dei diritti rientranti nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, sono applicati criteri del tutto simili a quelli applicati per la risoluzione di controversie tra marchi, in particolare a quelli relativi al rischio di confusione e al danno arrecato alla notorietà o al carattere distintivo del marchio, con cui gli esaminatori dell'Ufficio hanno dimestichezza.

Per esempio, i marchi non registrati vengono in generale protetti contro i marchi successivi nel caso dell'esistenza di un rischio di confusione e, quindi, in base agli stessi criteri applicabili ai conflitti tra marchi registrati, in particolare in base ai criteri dell'identità o somiglianza dei segni, dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, ecc. In questi casi, i criteri elaborati dai giudici e dall'Ufficio per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, possono facilmente essere trasposti all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, a meno che una delle parti non dichiari che la giurisprudenza pertinente dei giudici nazionali segue un approccio diverso.

Qualora il diritto nazionale applicabile offra una protezione per i marchi non registrati di portata diversa da quella stabilita dall'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, la portata della protezione del diritto anteriore fatto valere dipende dal diritto nazionale. Se, ad esempio, il diritto nazionale applicabile accorda, a determinate condizioni, una protezione ai marchi non registrati anche in caso di prodotti e servizi dissimili, tali norme nazionali si applicano ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

4 Prova del diritto applicabile al segno

4.1 L'onere della prova

Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, in tutti i procedimenti *inter partes* spetta alla parte richiedente presentare all'Ufficio i fatti e gli argomenti necessari a sostegno delle singole richieste presentate. A differenza di altri motivi di cui all'articolo 8, RMUE, l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, non specifica i presupposti che disciplinano l'acquisizione e la portata della protezione del diritto anteriore invocato. Si tratta di una disposizione quadro in cui gli elementi relativi al diritto applicabile devono essere forniti dall'opponente.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato sul MUE, se un'opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l'opponente deve tra l'altro fornire la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e della portata della protezione nonché, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto del diritto nazionale invocato **fornendo pubblicazioni** delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti.

In base al diritto e alla relativa interpretazione elaborata dal Tribunale, l'opponente deve indicare il contenuto delle norme giuridiche nazionali pertinenti e dimostrare di avere la facoltà di vietare l'uso di un marchio successivo in virtù del diritto nazionale:

A questo proposito, va osservato che l'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 40/94 [ora articolo 8, paragrafo 4, lettera b), RMUE] enuncia la condizione secondo cui, in base al diritto dello Stato membro applicabile al segno invocato sul fondamento di questo medesimo articolo 8, paragrafo 4, tale segno deve conferire al suo titolare il diritto di vietare l'utilizzo di un marchio successivo.

Inoltre, conformemente all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento 40/94 [ora articolo 95, paragrafo 1, RMUE], l'onere di provare che tale condizione è soddisfatta grava sull'opponente dinanzi all'Ufficio.

In tale contesto, e riferendosi ai diritti anteriori invocati [...] occorre tener conto, in particolare, della normativa nazionale fatta valere a sostegno dell'opposizione e delle decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato membro interessato e che, su tale base, l'opponente deve dimostrare che il segno in questione rientra nell'ambito di applicazione del diritto dello Stato membro invocato e permette di vietare l'uso di un marchio successivo.

(29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 188-190.)

Il Tribunale ha ritenuto che, nell'ambito delle domande di dichiarazione di nullità presentate ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 [ora articolo 60, paragrafo 2, RMUE], spetta alla parte che intende avvalersi di un diritto anteriore protetto dalla normativa nazionale:

l'onere di presentare all'Ufficio non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l'applicazione, per poter far vietare l'uso di un marchio dell'Unione europea in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa

(05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50; 27/03/2014, C-530/12 P, Mano, EU:C:2014:186, § 34.)

Benché tali sentenze si riferissero a procedimenti di nullità ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 [ora articolo 60, paragrafo 2, RMUE], poiché l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, riguarda anche l'applicazione di diritti anteriori protetti dalla legislazione dell'Unione europea o da quella dello Stato membro che disciplina il segno in questione, la giurisprudenza citata si applica anche alle opposizioni presentate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

Le informazioni relative alla legislazione applicabile devono permettere all'Ufficio di comprendere e applicare il contenuto di tale normativa, i presupposti per ottenere la protezione e la portata della medesima, nonché consentire al richiedente di esercitare il diritto di difesa. Può essere particolarmente utile, inoltre, produrre precedenti della giurisprudenza pertinente e/o della giurisprudenza che interpreta la legislazione invocata.

L'Ufficio deve valutare efficacemente l'applicabilità dell'impedimento invocato. Al fine di garantire la corretta applicazione della legislazione invocata, l'Ufficio ha la facoltà di verificare, con i mezzi che ritiene opportuni, il contenuto, i presupposti che disciplinano l'applicazione e la portata delle disposizioni della legislazione applicabile invocata dall'opponente (27/03/2014, C-530/12 P, Mano, EU:C:2014:186, § 44-46), rispettando al contempo il diritto delle parti di essere sentite. Se, dopo aver verificato gli elementi probatori depositati, l'Ufficio sostiene che l'interpretazione proposta dalle parti o l'applicazione della normativa invocata è inesatta, può introdurre nuovi e/o ulteriori elementi o richiedere all'opponente chiarimenti o prove supplementari in tal senso (25/11/2020, T-57/20, GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) et al., ECLI:EU:T:2020:559, § 34). Al fine di rispettare il diritto delle parti di essere sentite, l'Ufficio inviterà le parti, ove necessario, a presentare osservazioni in merito a tali elementi.

Questa facoltà di verifica si limita a garantire l'**applicazione corretta della normativa invocata dall'opponente** Non esonera pertanto l'opponente dall'onere della prova e non può sostituirlo nel compito di indicare la legislazione adeguata ai fini della sua causa (02/12/2020, T-35/20, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) / DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 79-85; 28/04/2021, T-284/20, HB Harley Benton (fig.) / HB et al., EU:T:2021:218, § 139-144).

4.2 Mezzi istruttori e livello di prova

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, la legislazione applicabile può essere quella di uno Stato membro o quella dell'Unione europea.

4.2.1 Legislazione nazionale

Per quanto concerne la legislazione nazionale, l'opponente è tenuto a fornire:

1. le disposizioni della legislazione applicabile:
   - relative ai **presupposti che disciplinano l'acquisizione di diritti** (indicando se sia previsto un requisito attinente all'utilizzo e, in caso affermativo, il livello di utilizzo richiesto; se sia previsto un requisito attinente alla registrazione, ecc.); e
   - relative alla **portata della protezione del diritto** (indicando se conferisca il diritto di vietare l'utilizzo; il pregiudizio contro cui è prevista la protezione, per es. rischio di confusione, presentazione ingannevole, indebito vantaggio, evocazione).
2. gli elementi comprovanti il soddisfacimento dei presupposti:
   - **di acquisizione** (facoltà; acquisizione anteriore; se quest'ultima sia in vigore o meno; prova dell'utilizzo nel caso in cui il presupposto si basi sull'uso; prova della registrazione nel caso in cui il presupposto si basi sulla registrazione, ecc.); e
   - **della portata della protezione** (fatti, prove e/o argomenti comprovanti il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dalla legislazione applicabile per il divieto dell'utilizzo, per es. la natura dei prodotti, dei servizi o dell'attività commerciale protetta dal diritto anteriore e loro relazione con i prodotti o i servizi contestati; un argomento persuasivo comprovante l'esistenza di un rischio di pregiudizio).

In primo luogo, per quanto riguarda le disposizioni della legislazione applicabile (cfr. il punto 4.2.1 a), l'opponente deve indicare una chiara identificazione del contenuto del diritto nazionale invocato fornendo pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti (articolo 7, paragrafo 2, lettera d), RDMUE). Il richiedente è tenuto a fornire un **riferimento** alla disposizione giuridica pertinente (numero dell'articolo, unitamente al numero e al titolo della norma) e il **contenuto** (testo) della disposizione giuridica, presentando pubblicazioni delle disposizioni pertinenti o della giurisprudenza (ad esempio estratti da una gazzetta ufficiale, impegni giuridici, enciclopedie legali o sentenze giudiziali). Qualora la disposizione pertinente faccia riferimento a un'altra disposizione di legge, occorre indicare anche quest'ultima per consentire al richiedente e all'Ufficio di comprendere integralmente il significato della disposizione invocata e stabilire l'eventuale pertinenza di tale ulteriore disposizione. Se le prove riguardanti il contenuto del diritto nazionale pertinente sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio, l'opponente può presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte (articolo 7, paragrafo 3, RDMUE) (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, paragrafo 4.2.4.3).

Un mero riferimento alla giurisprudenza su cui il richiedente intende basarsi a sostegno della propria argomentazione, al fine di dimostrare il contenuto della normativa e della giurisprudenza applicabile, è insufficiente per adempiere gli obblighi derivanti dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), RDMUE (02/12/2020, T-35/20, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) / DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 81).

Poiché l'onere di **provare** il contenuto della normativa applicabile ricade sull'opponente, **egli è tenuto a presentarne il testo in lingua originale**. Se tale lingua non è quella del procedimento, l'opponente deve anche fornire una **traduzione**

completa delle disposizioni giuridiche invocate in conformità alle norme standard di prova (articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento delegato sul MUE). Tuttavia, una mera traduzione della norma applicabile non costituisce di per sé una prova né può sostituire l'originale; pertanto, la sola traduzione non è considerata sufficiente per dimostrare la norma invocata. In base all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato sul MUE, è necessario che ogni disposizione del diritto nazionale applicabile che disciplina l'acquisizione dei diritti e l'estensione della loro protezione, comprese le prove accessibili online, sia esibita nella lingua procedurale o accompagnata da una traduzione in tale lingua, da presentarsi entro il termine indicato **per la presentazione del documento originale**. Le stesse norme si applicano se l'opponente fornisce il contenuto del diritto nazionale pertinente facendo riferimento a una fonte online pertinente riconosciuta dall'Ufficio.

Qualora intenda invocare la giurisprudenza nazionale o la giurisprudenza che interpreta la normativa invocata, l'opponente è tenuto a indicare le informazioni pertinenti in modo sufficientemente dettagliato (per es. con una copia della decisione invocata o estratti della letteratura giuridica) e non limitarsi a fare semplicemente riferimento ad una pubblicazione. Le norme di traduzione si applicano altresì a tale elemento probatorio, anche nei casi in cui l'opponente fornisca tale prova facendo riferimento a fonti online pertinenti riconosciute dall'Ufficio.

In secondo luogo, per quanto riguarda gli elementi comprovanti il soddisfacimento dei presupposti della legislazione applicabile (cfr.il punto 4.2.1 b), oltre a fornire prove adeguate che dimostrino l'acquisizione del diritto invocato, l'opponente è tenuto a produrre elementi probatori comprovanti l'effettivo soddisfacimento dei presupposti della protezione rispetto al marchio contestato e, in particolare, addurre un argomento persuasivo in base a cui riuscirebbe a vietare l'uso del marchio contestato ai sensi della legislazione applicabile. Il semplice fatto di indicare la legislazione applicabile non è di per sé considerato sufficiente, in quanto non spetta all'Ufficio svolgere l'argomentazione pertinente a nome dell'opponente.

Inoltre, in un procedimento di opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, ciò che conta è stabilire se le disposizioni pertinenti della legislazione che conferiscono all'opponente il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo si applichino al marchio contestato in astratto, e non se l'uso del marchio contestato possa essere effettivamente vietato. Pertanto, l'argomentazione di difesa del richiedente, secondo cui l'opponente non aveva sino ad allora invocato o non aveva potuto sino ad allora impedire l'utilizzo effettivo del marchio contestato nel territorio di riferimento, non può essere accolta (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 191, 193).

In base a quanto precedentemente esposto, l'Ufficio rigetterà l'opposizione qualora:

- l'opponente invochi un diritto senza tuttavia includere un **riferimento** a una legislazione nazionale specifica e/o a una disposizione giuridica che tuteli tale diritto (per es. l'opponente si limita a far presente che l'opposizione si basa su una designazione commerciale in Germania o che l'opposizione basata su una designazione commerciale in Germania è tutelata dalla legge tedesca sui marchi [DE-TMA]); oppure

- l'opponente fornisca un riferimento alla legislazione nazionale applicabile e a una o più disposizioni giuridiche, ma il riferimento sia incompleto: la disposizione giuridica indica esclusivamente i presupposti che disciplinano l'**acquisizione** del diritto, ma non la **portata della protezione** del diritto (o viceversa) (per es. l'opponente afferma che l'opposizione si basa su una designazione commerciale in Germania protetta dall'articolo 5 DE-TMA, che stabilisce le condizioni per l'acquisizione del diritto, ma il riferimento alle condizioni relative alla portata della protezione, articolo 15 DE-TMA, è assente); oppure
- l'opponente fornisca il riferimento alla disposizione giuridica pertinente, ma non fornisca il **contenuto** (testo) della disposizione giuridica (per es. la documentazione presentata dall'opponente si riferisce alla DE-TMA, ma non include il contenuto della norma); oppure
- l'opponente fornisca il contenuto della disposizione giuridica esclusivamente nella lingua del procedimento, ma non nella **lingua originale**(per es. la lingua del procedimento è l'inglese, ma il testo della DE-TMA viene presentato solo in inglese e non in tedesco); oppure
- l'opponente non fornisca elementi probatori sufficienti o non ne fornisca alcuno per dimostrare l'acquisizione del diritto invocato, o non adduca argomentazioni comprovanti il soddisfacimento dei presupposti che disciplinano la portata della protezione (per es. l'opponente fa riferimento alle disposizioni giuridiche pertinenti e ne fornisce il contenuto nella lingua originale e la relativa traduzione nella lingua del procedimento, ma non fornisce elementi probatori sufficienti o non ne fornisce alcuno che dimostri l'acquisizione del diritto alla protezione o non dichiara se soddisfi o meno i presupposti della portata della protezione).

4.2.2 Legislazione dell'Unione europea

I requisiti summenzionati si applicano anche alla legislazione dell'Unione europea, ma in tal caso l'opponente non è tenuto a fornire il contenuto (testo) della norma invocata. Tuttavia, l'opponente è tenuto a fornire elementi comprovanti il soddisfacimento dei requisiti ai sensi delle disposizioni pertinenti della legislazione dell'Unione europea (cfr. il punto 4.2.1. b) che precede).

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 5

Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo5, RMUE)

Indice

1 Introduzione..... 1287

1.1 Scopo dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.....1287

1.2 Quadro giuridico..... 1288

2 Ambito di applicazione.....1288

2.1 Applicabilità ai marchi registrati..... 1289

2.1.1 Il requisito della registrazione.....1289

2.1.2 Relazione tra marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE) e marchi notoriamente conosciuti (articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE)..... 1289

2.2 Applicabilità a prodotti e servizi simili e identici..... 1291

3 Presupposti per l'applicazione..... 1292

3.1 Marchio anteriore che gode di notorietà..... 1292

3.1.1 Natura della notorietà.....1292

3.1.2 Portata della notorietà.....1294

3.1.2.1 Grado di riconoscimento.....1294

3.1.2.2 Pubblico di riferimento.....1295

3.1.2.3 Prodotti e servizi tutelati..... 1298

3.1.2.4 Territorio di riferimento.....1299

3.1.2.5 Momento rilevante.....1301

3.1.2.6 Notorietà acquisita in quanto parte di un altro marchio..... 1304

3.1.3 Valutazione della notorietà – Elementi rilevanti.....1307

3.1.3.1 Conoscenza del marchio.....1308

3.1.3.2 Quota di mercato.....1310

3.1.3.3 Intensità dell'uso.....1312

3.1.3.4 Portata geografica dell'uso.....1315

3.1.3.5 Durata dell'uso.....1316

3.1.3.6 Attività promozionali..... 1317

3.1.3.7 Altri fattori..... 1319

3.1.4 Prova della notorietà..... 1321

3.1.4.1 Livello di prova richiesto..... 1321

3.1.4.2 Onere della prova.....1321

3.1.4.3 Valutazione delle prove..... 1322

3.1.4.4 Mezzi probatori.....1323

3.2 Somiglianza dei segni..... 1334

3.3 Associazione fra i segni.....1337

3.4 Rischio di violazione 1343

3.4.1 Oggetto della tutela.....1343

3.4.2 Valutazione del rischio di violazione.....1344

3.4.3 Forme di violazione.....1344

3.4.3.1 Indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà.....1345

3.4.3.2 Pregiudizio arrecato al carattere distintivo.....1354

3.4.3.3 Pregiudizio arrecato alla notorietà.....1361

3.4.4 Prova del rischio di violazione.....1367

3.5 Uso senza giusto motivo.....1368

3.5.1 Esempi di giusto motivo.....1369

3.5.1.1 Giusto motivo accolto.....1369

3.5.1.2 Giusto motivo non accolto.....1370

1 Introduzione

1.1 Scopo dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE

Mentre, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, la doppia identità di segni e prodotti o servizi e, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il rischio di confusione sono i presupposti necessari per la protezione di un marchio registrato, l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, non presuppone né l'identità o somiglianza di prodotti o servizi né il rischio di confusione, bensì conferisce la tutela concessa ai marchi registrati non solo per prodotti o servizi identici o simili, ma anche in relazione a prodotti o servizi dissimili che non comportano rischio di confusione, purché i segni siano identici o simili, il marchio anteriore goda di notorietà e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto consentirebbe di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e744-1-1

Il fondamento logico dell'estensione della tutela ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, risiede nella considerazione che la funzione e il valore di un marchio non sono limitati all'indicazione dell'origine. Un marchio può anche trasmettere messaggi diversi da una mera indicazione dell'origine di prodotti e servizi, come una promessa o una garanzia di qualità o una certa immagine, ad esempio, di lusso, stile di vita, esclusività, ecc. («funzione pubblicitaria») (18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378). I titolari di marchi spesso investono grandi somme di denaro e sforzi per creare una determinata immagine associata al proprio marchio che gli conferisce un valore economico spesso significativo, indipendente da quello dei prodotti e servizi per i quali è registrato.

L'articolo 8, paragrafo 5, RMUE è inteso a tutelare questa funzione pubblicitaria e l'investimento effettuato per creare una determinata immagine di marca, garantendo la tutela di marchi che godono di notorietà a prescindere dalla somiglianza dei prodotti o servizi e dal rischio di confusione, purché si possa dimostrare che l'uso senza giusto motivo della domanda di marchio contestata possa consentire di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Di conseguenza, l'obiettivo principale dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è la tutela del pubblico nei confronti della confusione in merito all'origine, bensì la tutela del titolare del marchio nei confronti dell'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà di un marchio che ha richiesto notevoli investimenti o nei confronti del pregiudizio recato al suo carattere distintivo o alla sua notorietà.

1.2 Quadro giuridico

L'**articolo 8, paragrafo 5, RMUE** dispone che, 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 richiede 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 richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi>>.

La stessa formulazione si rinviene nelle disposizioni parallele della **direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa**, (nel prosieguo «DM»), in particolare nell'**articolo 5, paragrafo 3, lettera a), DM**.

La formulazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, è inoltre molto simile a quella utilizzata nell'**articolo 9, paragrafo 2, lettera c), RMUE** and **articolo 10, paragrafo 2, lettera c), DM**, ossia le disposizioni che stabiliscono i diritti esclusivi che il marchio conferisce al suo titolare, con una leggera differenza attinente al modo in cui tali diritti esclusivi fanno riferimento al requisito del pregiudizio arrecato: mentre l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, fa uso di una formulazione ipotetica, in quanto si applica nel caso in cui l'uso del marchio richiesto «**possa trarre** indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore **o recare** pregiudizio agli stessi», l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), RMUE, e l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), DM recitano «consente di **trarre** indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa **o reca** pregiudizio agli stessi». La ragione di questa differenza è che, nel primo caso, cioè quello dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, è in questione una registrabilità del marchio che potrebbe dover essere decisa senza che sia stato fatto alcun uso del marchio posteriore, mentre nel secondo caso è in questione il divieto dell''uso. Gli effetti di questa differenza sul tipo di prove prescritte per dimostrare il pregiudizio arrecato in entrambe le ipotesi sono presi in esame al punto 3.4 che segue.

2 Ambito di applicazione

La precedente formulazione dell'articolo 8, paragrafo 5,RMUE, che era applicabile fino al 23/03/2016, ha dato adito a controversie per quanto riguarda la sua applicabilità limitata a) ai marchi anteriori registrati e b) ai prodotti e servizi dissimili. Poiché si trattava di questioni direttamente connesse con l'ambito di applicazione della norma, occorreva chiarire il punto se fosse possibile applicare l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE

anche a) ai marchi non registrati/notoriamente conosciuti e b) a prodotti e a servizi simili.

2.1 Applicabilità ai marchi registrati

2.1.1 Il requisito della registrazione

In base alla chiara formulazione della versione attuale dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, come presentato dal regolamento modificativo (EU) 2015/2424, questa norma protegge un «marchio anteriore registrato». Anche se il requisito della registrazione non era espressamente menzionato nella precedente versione della norma, l'Ufficio lo ha interpretato in questo modo poiché, secondo la sua formulazione, l'applicabilità della disposizione era indirettamente, ma chiaramente, ristretta a **marchi anteriori registrati**, proibendo la registrazione nel caso in cui [la domanda] sia identica o simile al marchio anteriore registrato e sia registrato per prodotti e servizi che non sono simili a quelli per cui il **marchio anteriore era registrato**. Ne segue che l'esistenza di una **registrazione precedente** è sempre stata una **condizione necessaria** per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE e che, di conseguenza, il riferimento all'articolo 8, paragrafo 2, RMUE dev'essere limitato alle registrazioni precedenti e alle domande precedenti, fatta salva la loro registrazione (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 55).

2.1.2 Relazione tra marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE) e marchi notoriamente conosciuti (articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE)

Il requisito della **registrazione** funge da linea di demarcazione tra l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, e l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE. Tuttavia, né l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE né l'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi sanciscono espressamente che il marchio notoriamente conosciuto debba essere un marchio non registrato. Il motivo del principio per cui queste disposizioni coprono solo i marchi non registrati deriva indirettamente dallo spirito e dalla *ratio legis* delle stesse.

Per quanto concerne la convenzione di Parigi, il disposto dell'articolo 6 *bis*, introdotto per la prima volta nella convenzione nel 1925, aveva la finalità di impedire la registrazione e l'uso di un marchio suscettibile di creare confusione con un altro marchio già molto noto nel paese della registrazione, anche dove quest'ultimo marchio notoriamente conosciuto non fosse protetto da registrazione in tale paese, o non lo fosse ancora.

Per quanto concerne l'RMUE, l'intento era quello di colmare una lacuna giuridica, poiché l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE protegge solo i marchi dell'Unione europea registrati. In assenza dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), i marchi non registrati che godono di notorietà sarebbero rimasti privi di tutela (tranne per quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, RMUE). Al fine di colmare questa lacuna giuridica, l'RMUE ha previsto la tutela di marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 6 *bis* della

convenzione di Parigi, redatto principalmente per garantire la protezione a marchi non registrati notoriamente conosciuti.

Di conseguenza, da un lato, i **marchi notoriamente conosciuti** che **non sono registrati** nel territorio di riferimento non possono godere della tutela ex articolo 8, paragrafo 5, RMUE nei confronti di prodotti dissimili. Essi possono ottenere tutela solo nei confronti di **prodotti identici o simili** se esiste un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, a cui l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE fa rinvio per la determinazione dell'ambito della tutela. Fermo restando, tuttavia, che i marchi notoriamente conosciuti, nei limiti in cui non siano registrati, siano protetti anche in forza dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE. Pertanto, se il diritto nazionale pertinente riconosce loro una tutela contro prodotti e servizi dissimili, tale tutela aggiuntiva può essere fatta valere anche in base all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

Dall'altro lato, se i marchi notoriamente conosciuti sono stati **registrati**, come MUEo come marchi nazionali in uno Stato membro, **possono essere fatti valere in base all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE**, ma solo se **soddisfano anche i requisiti relativi alla notorietà**.

Sebbene i termini «notoriamente conosciuti» (espressione tradizionale, utilizzata nell'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi) e «notorietà» indichino concetti giuridici distinti, vi è tra di essi una **sostanziale sovrapposizione**, come si evince dal raffronto tra i modi in cui i marchi notoriamente conosciuti sono definiti nelle raccomandazioni OMPI relative alle disposizioni per la protezione dei marchi notoriamente conosciuti e quello in cui viene descritta la notorietà dalla Corte nella sentenza del 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22 (dove si conclude che la diversa terminologia è semplicemente una «... sfumatura, che non comporta un'effettiva contraddizione [...]»).

In termini pratici, la soglia per stabilire se un marchio è notoriamente conosciuto o gode di notorietà di solito è la stessa. Così, non è affatto inusuale che un marchio che ha acquisito lo status di marchio notoriamente conosciuto abbia altresì raggiunto la soglia indicata dalla Corte nella sentenza «*Chevy* (*General Motors*)» per quanto riguarda il requisito della notorietà, posto che, in entrambi i casi, la valutazione si basa principalmente su considerazioni quantitative, attinenti al grado di conoscenza del marchio presso il pubblico, e che le soglie prescritte in ciascun caso sono espresse in termini abbastanza simili («conosciuto o notoriamente conosciuto presso il settore pertinente del pubblico ([69])», per i marchi notoriamente conosciuti, «conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato», per i marchi che godono di notorietà).

Quanto precede è confermato anche dalla giurisprudenza. Nella sentenza del 22/11/2007, C-328/06, Fincas Tarragona, EU:C:2007:704, la Corte qualifica i concetti di «notorietà» e «notoriamente conosciuto» come concetti affini, sottolineando in tal modo la sostanziale sovrapposizione e relazione tra di esse (punto 17). Vedasi anche la sentenza del 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 56-57.

La sovrapposizione tra i marchi che godono di notorietà e i marchi registrati notoriamente conosciuti si ripercuote sul motivo dell'opposizione, nel senso che non

[69] Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e articolo 2, paragrafo 2, lettera c) delle raccomandazioni OMPI relative alle disposizioni per la protezione dei marchi notoriamente conosciuti.

devono esservi conseguenze sull'applicabilità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE se l'opponente definisce la propria registrazione anteriore come marchio notoriamente conosciuto anziché come marchio che gode di notorietà. Per tale motivo, la terminologia impiegata va attentamente esaminata, specie quando i motivi dell'opposizione non siano spiegati chiaramente, e va adottato un approccio flessibile all'occorrenza.

Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE, i requisiti per applicare l'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi e l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE sono gli stessi, benché la terminologia utilizzata sia differente. Entrambe le disposizioni prevedono la somiglianza o l'identità tra i prodotti/servizi e segni simili o identici (l'articolo 6 *bis* usa i termini «riproduzione» che è equivalente a identità e «imitazione» che si riferisce alla somiglianza). Entrambi gli articoli prevedono inoltre il rischio di confusione («atta a creare confusione» è l'espressione utilizzata nell'articolo 6 *bis*). Tuttavia, secondo l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE, un marchio notoriamente conosciuto può rappresentare un diritto anteriore e pertanto fungere da **base** per un'opposizione, mentre i **motivi** di opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE sono (esclusivamente) l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) o b), RMUE.

Ad esempio, se l'opponente basa la propria opposizione (i) su una registrazione anteriore invocando l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE, e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE e (ii) su un marchio anteriore identico notoriamente conosciuto nello stesso territorio a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE, il diritto anteriore deve essere esaminato:

1. alla luce dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in quanto **registrazione** anteriore con carattere distintivo accresciuto (per il fatto di essere notoriamente conosciuto);
2. alla luce dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in quanto **registrazione** anteriore che gode di notorietà;
3. alla luce dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE, congiuntamente con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in quanto **marchio anteriore non registrato notoriamente conosciuto** (la cui utilità è circoscritta al caso in cui la registrazione non risulti provata, perché altrimenti il risultato è lo stesso di cui al punto 1 che precede).

Anche se l'opponente non ha espressamente basato la propria opposizione sull'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, occorre analizzare attentamente il contenuto dell'atto di opposizione e la formulazione della memoria esplicativa dei motivi, al fine di accertare se l'opponente intenda fondarsi anche sull'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

2.2 Applicabilità a prodotti e servizi simili e identici

In base alla chiara formulazione della versione attuale dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE la protezione offerta da questa disposizione è «a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione [del marchio successivo] siano

identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio precedente» . Si tratta di una codifica della giurisprudenza della Corte di giustizia, nell'interpretazione della precedente versione della disposizione (09/01/2003, C-292/00, Davidoff, EU:C:2003:9).

3 Presupposti per l'applicazione

Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE devono ricorrere i seguenti presupposti (16/12/2010, T-345/08 e T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, confermata da 10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285):

1. un **marchio anteriore registrato che gode di notorietà** nel territorio di riferimento;
2. **identità o somiglianza** tra la domanda di MUE contestata e il marchio anteriore;
3. l'uso del segno richiesto deve essere suscettibile di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi;
4. l'uso deve essere **senza giusto motivo**.

Queste condizioni sono **cumulative** e l'assenza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile tale disposto (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34; 16/12/2010, T-345/08 e T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

L'ordine dell'esame dei requisiti può cambiare a seconda delle circostanze di ciascun caso. Ad esempio, l'esame può cominciare con la valutazione della somiglianza tra i segni, specie in casi in cui poco o nulla vi è da dire al riguardo, vuoi perché si tratta di marchi identici vuoi perché palesemente simili o dissimili.

3.1 Marchio anteriore che gode di notorietà

3.1.1 Natura della notorietà

La natura e la portata della notorietà non vengono definiti né dal regolamento (RMUE) né dalla direttiva sui marchi comunitari (DM). Inoltre, i termini utilizzati nelle diverse versioni linguistiche di questi testi non sono del tutto equivalenti e detta circostanza ha provocato una notevole confusione in ordine all'effettivo significato del termine «notorietà», come ha riconosciuto l'avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni del 26/11/1998, C-375/97, Chevy, EU:C:1998:575, § 34-36.

In assenza di una definizione normativa, la Corte ha delineato una definizione della natura della notorietà facendo riferimento allo scopo delle disposizioni pertinenti. Interpretando l'articolo 5, paragrafo 2, DM, la Corte ha statuito che il testo della DM «implica un **certo grado di conoscenza nel pubblico del marchio d'impresa precedente**», precisando poi che «solo nel caso di un sufficiente grado di conoscenza di detto marchio, il pubblico, posto in presenza del marchio posteriore, può, se del

caso, (…) confrontare i due marchi e, di conseguenza, si può danneggiare il marchio precedente» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

Sulla scorta di queste considerazioni, la Corte ha concluso che la notorietà implica la **necessità di una soglia di conoscenza**, da valutarsi principalmente in base a criteri **quantitativi**. Al fine di soddisfare la condizione della notorietà, il marchio anteriore dev'essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).

Inoltre, se la notorietà si valuta in base a criteri quantitativi, gli argomenti e le prove relativi alla stima che il pubblico possa avere del marchio, piuttosto che al riconoscimento del medesimo, non hanno rilevanza diretta per stabilire che il marchio anteriore ha acquisito una sufficiente notorietà ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Tuttavia, poiché tale disposizione tutela anche il valore economico della notorietà, gli eventuali **aspetti qualitativi** inerenti assumono rilevanza in sede di valutazione dell'eventuale danno o indebito vantaggio (cfr. anche il punto 3.4 che segue). L'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non protegge i marchi «famosi» in quanto tali, ma per il successo e la rinomanza («valore di avviamento») che essi hanno conquistato sul mercato. Un segno non gode di notorietà intrinsecamente, cioè semplicemente perché si riferisce ad una persona o a un fatto rinomato, ma soltanto in connessione con i prodotti o servizi che contraddistingue e con l'uso che ne è stato fatto.

Caso	Commento
22/07/2010, R 11/2008-4, CASAS DE FERNANDO ALONSO (fig.) / FERNANDO ALONSO	Tutti i documenti presentati dall'opponente si riferivano alla fama di Fernando Alonso in quanto pilota di campionati automobilistici e all'uso della sua immagine da parte di diverse imprese per promuovere i rispettivi prodotti e servizi. Non c'erano prove della notorietà relativamente all'uso del marchio anteriore per i prodotti per i quali è registrato (punti 44, 48).
03/03/2011, R 201/2010-2, GESTIONE ASSET TI BALMAIN / BALMAIN (fig.)	Le uniche prove concernenti la notorietà del marchio anteriore presentate entro i termini, segnatamente una pagina contenente siti Internet con la parola BALMAIN, un estratto di Wikipedia sul designer francese Pierre Balmain e cinque estratti dal sito Internet www.style.com riguardanti la collezione di abbigliamento BALMAIN, evidentemente non erano sufficienti a stabilire la notorietà del marchio anteriore nell'UE. Di conseguenza, l'opposizione è stata respinta in quanto infondata (punti 36, 37).

3.1.2 Portata della notorietà

3.1.2.1 Grado di riconoscimento

Una volta stabilito che la notorietà implica necessariamente una soglia di conoscenza, il punto che ne consegue necessariamente è **quanta conoscenza** del marchio anteriore deve essere stata raggiunta dal pubblico affinché tale soglia sia oltrepassata. Il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio anteriore è **conosciuto da una parte significativa** del pubblico, che tuttavia non può essere determinata in anticipo con riferimento ad una determinata percentuale (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25-26; 16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 45).

Astenendosi dal definire in maniera più dettagliata il significato del concetto di «parte significativa» e affermando che il marchio non deve essere conosciuto da una determinata percentuale del pubblico, la Corte ha, in sostanza, **diffidato dall'uso di criteri rigidi** di applicazione generale, dato che un grado di conoscenza predeterminato, da solo, può non essere appropriato per compiere una valutazione realistica della notorietà.

Pertanto, nel determinare se il marchio anteriore sia conosciuto da una parte significativa del pubblico, si deve tenere conto non solo del grado di conoscenza del marchio, ma anche di **ogni altro fattore pertinente** nel caso specifico. Per maggiori informazioni sui fattori pertinenti e sulle loro interazioni, cfr. il punto 3.1.3.

Tuttavia, quando i prodotti o servizi interessano **gruppi di consumatori molto ristretti**, la limitata dimensione globale del mercato implica che una parte significativa dello stesso sia circoscritta anche in termini numerici assoluti. Ne consegue che le limitate dimensioni del mercato di riferimento non vanno considerate di per sé come un fattore idoneo ad escludere che un marchio abbia acquistato una notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in quanto la notorietà si misura più in termini di proporzioni che in numeri assoluti.

L'esigenza che il marchio anteriore sia conosciuto da una parte significativa del pubblico funge inoltre da linea di demarcazione tra la nozione di **notorietà** quale presupposto necessario per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE e quella di **carattere distintivo accresciuto in seguito all'uso** quale fattore per la valutazione del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Anche se entrambi i concetti attengono al riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento, nel caso della **notorietà** esiste una **soglia** al di sotto della quale non può essere estesa la tutela concessa, mentre nel caso del **carattere distintivo accresciuto tale soglia** non è prevista. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, qualsiasi indicazione relativa alla maggiore conoscenza del marchio va presa in considerazione e valutata in base al suo significato, indipendentemente dal fatto che raggiunga il limite prescritto dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Pertanto, la constatazione di un <<carattere distintivo accresciuto>> ai sensi dell'articolo 8,

paragrafo 1, lettera b), RMUE potrebbe non essere determinante ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

N. del caso	Commento
21/04/2010, R 1054/2007-4, MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)	I documenti presentati dall'opponente illustrano iniziative promozionali tali per cui il carattere distintivo risulta accresciuto in seguito all'uso. Tuttavia, l'uso non è sufficiente a raggiungere la soglia della notorietà. Nessuno dei documenti fa riferimento al riconoscimento del marchio anteriore da parte dei consumatori finali pertinenti, né sono state presentate prove sulla quota di mercato dei prodotti dell'opponente (punto 61).

3.1.2.2 Pubblico di riferimento

Nel definire il pubblico che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione della notorietà, la Corte ha statuito che «il pubblico per il quale il marchio d'impresa precedente deve aver acquisito una notorietà è quello **interessato a tale marchio d'impresa**, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34, 41).

Quindi, se i prodotti e servizi tutelati dal marchio sono beni di **consumo di massa**, il pubblico di riferimento sarà il **grande pubblico**, mentre se i prodotti contraddistinti hanno un'**applicazione molto specifica** ovvero sono destinati esclusivamente ad un **uso professionale o industriale**, il pubblico di riferimento sarà limitato agli **specifici acquirenti** dei prodotti in questione.

N. del caso	Commento
04/08/2011, R 1265/2010-2, MATTONI (fig.) / MATTONI	Tenendo conto della natura dei prodotti per i quali l'opponente rivendica la notorietà, segnatamene *acqua minerale*, il pubblico di riferimento è il grande pubblico (punto 44).
15/09/2011, R 2100/2010-1, SEXIALIS / CIALIS et al.	I prodotti per i quali il segno gode di notorietà sono *preparati medicinali per il trattamento di disfunzioni sessuali*. Il pubblico di riferimento è costituito dal grande pubblico e da professionisti con un elevato livello di attenzione (punto 64).

N. del caso	Commento
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl; confermata da 10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl	I prodotti per i quali il marchio anteriore gode di notorietà sono *prodotti farmaceutici per il trattamento delle rughe*. La prova della promozione del marchio anteriore «BOTOX» nella stampa inglese, in riviste scientifiche e generaliste, è stata sufficiente per dimostrare la notorietà del marchio presso il grande pubblico e gli operatori sanitari (C-100/11 P, punti 65-67). Pertanto si è tenuto conto di entrambe le categorie di consumatori.

Oltre agli acquirenti effettivi dei prodotti pertinenti, la nozione di pubblico di riferimento si estende anche agli **acquirenti potenziali** dei medesimi, nonché a quelle parti del pubblico che vengono solo **indirettamente a contatto** con il marchio, nella misura in cui i prodotti in questione si rivolgano anche a questi gruppi di consumatori, come accade nel caso delle attrezzature sportive rispetto agli appassionati di sport e dei diversi vettori aerei rispetto agli utenti frequenti di trasporti aerei, ecc.

N. del caso	Commento
10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131	I servizi pertinenti sono quotazioni di borsa di cui alle Classi 35 e 36, di norma rivolti a professionisti. L'opponente ha presentato elementi di prova che dimostrano che il marchio NASDAQ compare quasi giornalmente in molti **quotidiani** e in molti **canali televisivi** che si possono leggere/vedere in tutta Europa. Quindi la Commissione ha avuto ragione a ritenere che la notorietà del marchio NASDAQ si dovesse determinare per i consumatori europei non solo tra i professionisti, ma anche per un segmento importante del grande pubblico (punti 47, 51).

N. del caso	Commento
06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348	La prova presentata al riguardo della notorietà sostiene e conferma il fatto che il pubblico di riferimento per le «produzioni teatrali» è il grande pubblico e non un circolo limitato ed esclusivo. Le attività dell'interveniente sono state pubblicizzate, presentate e commentate in numerosi quotidiani rivolti al grande pubblico. L'interveniente ha fatto tournée in diverse regioni del Regno Unito, esibendosi dinanzi a un vasto pubblico. Un'attività su larga scala, e quindi un servizio offerto al grande pubblico, è evidenziata sia dal giro d'affari elevato sia dai notevoli incassi al botteghino. Inoltre, dai documenti presentati dall'interveniente risulta chiaro che quest'ultimo ha ricevuto consistenti sponsorizzazioni annuali da imprese operanti in diversi settori che raggiungono il grande pubblico, quali banche, aziende produttrici di bevande alcoliche e case automobilistiche (punti 35, 36).

Accade abbastanza spesso che un determinato prodotto interessi **svariate categorie di acquirenti** con profili distinti, come nel caso dei prodotti che possiedono più finalità d'uso o dei prodotti che passano attraverso più intermediari (distributori, dettaglianti, consumatori finali) prima di raggiungere la loro destinazione finale. In tali casi si pone la questione se la notorietà si debba valutare nell'ambito di ciascuna categoria separatamente o debba riguardare tutti i diversi tipi di consumatori. L'esempio indicato dalla Corte nella causa del 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408 (operatori di «un determinato ambiente professionale») implica che la notorietà presso un'unica categoria si possa ritenere sufficiente.

Analogamente, se il marchio anteriore è registrato per prodotti e servizi alquanto **eterogenei**, è possibile che ciascun tipo di prodotto interessi diversi segmenti di pubblico e, quindi, che la notorietà complessiva del marchio debba essere valutata distintamente per ciascuna categoria di prodotti considerata.

Quanto sopra si riferisce soltanto al tipo di pubblico di cui si deve tener conto nella valutazione se il marchio anteriore ha raggiunto la soglia di notorietà indicata dalla Corte nella sentenza «*Chevy* (*General Motors*)». Tuttavia, una questione pertinente sorge in sede di valutazione del pregiudizio o dell'indebito vantaggio, ossia se il marchio anteriore debba altresì essere noto al pubblico interessato ai prodotti e servizi del marchio posteriore, poiché altrimenti è difficile capire come possa il pubblico associare i due marchi. Il problema è trattato in seguito, al punto 3.4 che segue.

3.1.2.3 Prodotti e servizi tutelati

I prodotti e servizi devono essere innanzi tutto quelli per cui è registrato il marchio anteriore e per cui si rivendica la notorietà.

N. del caso	Commento
28/04/2011, R 1473/2010-1, SUEDTIROL / SÜDTIROL (fig.) et al.	L'opposizione è stata respinta perché i marchi anteriori non erano registrati per i servizi che secondo l'opponente godono di notorietà. L'articolo 8, paragrafo 5, RMUE si può invocare solo se il marchio che si afferma essere ben noto/ rinomato è un marchio registrato e se i prodotti/ servizi per i quali si rivendica la notorietà/rinomanza compaiono sul certificato (punto 49).

I prodotti e servizi ai quali si riferiscono le prove devono essere identici (e non solo simili) ai prodotti e servizi per i quali è registrato il marchio anteriore.

N. del caso	Commento
09/11/2010, R 1033/2009-4, PEPE / bebe	I prodotti valutati come notori in Germania dalla decisione e dall'ordinanza a cui si fa riferimento riguardano esclusivamente articoli per la cura della pelle e del corpo e creme per bambini. Questi articoli non sono identici ai prodotti del marchio anteriore di cui alla Classe 3, *prodotti per il trucco; prodotti per la cura delle unghie, segnatamente smalto e solvente.* L'opponente non ha pertanto dimostrato la notorietà del marchio anteriore tedesco nei territori di riferimento (punto 31).

Se il marchio anteriore è registrato per un'ampia gamma di prodotti e servizi che si rivolgono a diverse tipologie di pubblico, la notorietà dovrà essere valutata separatamente per ciascuna categoria di prodotti. In tal caso, il marchio anteriore potrebbe non avere una notorietà in relazione a tutti i prodotti, in quanto per alcuni di essi potrebbe non essere stato mai usato e per altri potrebbe non aver raggiunto il grado di conoscenza richiesto per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

Di conseguenza, se dalle prove emerge che il marchio anteriore gode di una **notorietà parziale**, ossia di una notorietà riguardante solo alcuni dei prodotti o servizi per i quali è registrato, tale marchio può essere protetto in forza dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, solo entro tali limiti. con la conseguenza che **solo questi prodotti** possono essere presi in considerazione ai fini dell'esame.

N. del caso	Commento
14/06/2011, R 1588/2009-4, PINEAPPLE / APPLE	La Commissione ha concluso che il carattere distintivo accresciuto e la notorietà dei marchi anteriori non riguardavano i prodotti e servizi dell'opponente considerati identici o simili ai prodotti e servizi contestati. Per questi prodotti e servizi non è stato provato il carattere distintivo accresciuto, né la notorietà, con l'eccezione del *software per computer* di cui alla Classe 9 (punto 43).
10/12/2009, R 1466/2008-2 e R 1565/2008-2, COMMERZBANK ARENA / ARENA et al.	Gli elementi di prova presentati hanno dimostrato in misura sufficiente che il marchio ARENA era noto a una parte significativa del pubblico di riferimento. Tuttavia, le prove non comprendevano informazioni pertinenti che avrebbero consentito di determinare il livello di conoscenza della marca ARENA in settori diversi da *costumi da bagno e articoli per il nuoto* (punti 58, 60).

3.1.2.4 Territorio di riferimento

In forza dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, il **territorio di riferimento** per stabilire la notorietà del marchio anteriore è il territorio a cui si estende la tutela: il marchio anteriore deve **avere una notorietà nel territorio in cui è registrato**. Per i marchi nazionali, il territorio di riferimento è quindi lo Stato membro in questione, mentre per i marchi dell'Unione europea è il territorio dell'Unione europea.

Nella sentenza «*Chevy* (*General Motors*)», la Corte ha statuito che non si può esigere che un marchio nazionale goda di notorietà in tutto il territorio dello Stato membro interessato. È sufficiente che tale notorietà sussista in una **parte sostanziale** di tale territorio. Per il territorio del Benelux, in particolare, la Corte ha ritenuto che una parte sostanziale dello stesso può essere costituita da una parte di uno degli Stati del Benelux (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 28-29).

La Corte ha chiarito che per un marchio dell'Unione europea anteriore può essere sufficiente la notorietà nel territorio di un unico Stato membro

Caso	Commento

06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611	La causa riguardava un marchio dell'Unione europea che gode di notorietà in tutta l'Austria. La Corte ha rilevato che un marchio dell'Unione europea dev'essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi contraddistinti dal marchio, in una parte sostanziale del territorio della Comunità. Tenuto conto delle particolari circostanze del caso, si è ritenuto che il territorio dello Stato membro in questione (Austria) può essere considerato parte sostanziale del territorio dell'UE (punti 29, 30).

In generale, tuttavia, nel valutare se la parte del territorio in questione sia una parte sostanziale, occorre tener conto sia delle dimensioni della zona geografica interessata sia della quota di popolazione complessiva che vi abita, poiché entrambi questi criteri possono influire sulla rilevanza complessiva di un determinato territorio.

Caso	**Commento**
21/08/2009, R 1283/2006-4, RANCHO PANCHO (fig.) / EL RANCHO	Benché le prove presentate indicassero l'uso del marchio in 17 ristoranti in Francia nel 2002, la cifra è stata ritenuta piuttosto bassa per un paese di 65 milioni di abitanti. Di conseguenza, non è stata dimostrata la notorietà (punto 22).

Nell'atto di opposizione spesso gli opponenti indicano che il marchio anteriore gode di notorietà in una zona geografica che va al di là del territorio in cui vige la protezione (ad esempio, per un marchio nazionale è rivendicata una notorietà paneuropea). In questo caso, la rivendicazione dell'opponente dev'essere analizzata esclusivamente per il territorio di protezione.

Analogamente, le **prove** presentate **devono riguardare specificamente il territorio di riferimento**. Ad esempio, se le prove si riferiscono al Giappone, o a regioni non meglio specificate, non saranno idonee a dimostrare la notorietà nell'Unione o in uno Stato membro. Così, i dati concernenti le vendite effettuate nell'Unione nel suo complesso, o le vendite a livello mondiale, non sono atti a dimostrare una notorietà in un particolare Stato membro, se tali dati non sono suddivisi per territorio. In altri termini, una notorietà «più ampia», per poter essere presa in considerazione, dev'essere dimostrata nello specifico anche per il territorio di riferimento.

Caso	**Commento**

22/03/2011, R 1718/2008-1, LINGLONG / LL (fig.) et al.	La maggior parte dei documenti presentati si riferiva a paesi al di fuori dell'Unione europea, per lo più alla Cina, paese d'origine dell'opponente, e ad altri paesi asiatici. Di conseguenza, l'opponente non può rivendicare la titolarità di un marchio notoriamente conosciuto nell'UE (punto 53).
14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, (ricorso respinto, 03/10/2012, T-360/10, ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517)	Nell'atto di annullamento il convenuto rivendicava la notorietà per il territorio del Regno Unito. Tuttavia, la registrazione internazionale indicava solo Spagna, Francia e Portogallo e non si estendeva al territorio del Regno Unito. Inoltre, il convenuto non ha presentato prove della notorietà negli Stati membri indicati dalla registrazione internazionale (punto 45).

Tuttavia, se è rivendicata una notorietà che si estende oltre il territorio in cui vige la protezione e vi sono prove a tale riguardo, occorre tenerne conto, in quanto tale circostanza può corroborare la constatazione della notorietà nel territorio di riferimento.

3.1.2.5 Momento rilevante

L'opponente ha l'obbligo di dimostrare che il marchio anteriore aveva acquisito notorietà alla **data di deposito** della domanda di MUE contestata, tenuto conto, se del caso, dell'eventuale **priorità** regolarmente rivendicata.

Inoltre, la notorietà del marchio anteriore deve sussistere fino all'adozione della decisione sull'opposizione. È tuttavia sufficiente, in linea di principio, che l'opponente dimostri che il suo marchio godesse già di notorietà alla data di deposito/priorità della domanda di MUE, mentre incomberà al richiedente l'onere di eccepire, adducendo le relative prove, la **perdita di notorietà** intervenuta successivamente. All'atto pratico, si tratterà di un'evenienza piuttosto eccezionale, in quanto presuppone un cambiamento drastico delle condizioni del mercato entro un periodo di tempo relativamente breve.

Se l'opposizione è basata su una **domanda anteriore**, non vi sono ostacoli formali all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, che riguarda le domande anteriori in virtù del rinvio all'articolo 8, paragrafo 2, RMUE. Sebbene nella maggior parte dei casi la domanda anteriore non avrà acquisito una notorietà sufficiente in un arco di tempo così ridotto, non può escludersi a priori che un sufficiente grado di notorietà venga conseguito in tempi eccezionalmente brevi. Inoltre, la domanda può riguardare un marchio che era già stato per molto tempo in uso prima del deposito della domanda di registrazione e che ha avuto un tempo sufficiente per acquisire una notorietà. In ogni caso, dato che la registrazione ha effetti retroattivi, l'applicabilità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE alle domande anteriori non può considerarsi alla stregua di una

deroga alla regola secondo cui l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, si applica solo alle registrazioni anteriori, come si conclude al punto 2.1.

In linea di massima, **quanto più** la prova **è prossima alla data di riferimento, tanto più agevole** sarà presumere che il marchio anteriore avesse **acquisito notorietà** in tale momento. Il valore probatorio di un particolare documento può variare a seconda di quanto il periodo considerato sia vicino alla data di deposito. La documentazione probatoria circa la notorietà che si colloca in un periodo successivo alla data di riferimento può tuttavia permettere di trarre delle conclusioni in relazione alla notorietà del marchio anteriore rispetto al momento di riferimento (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Per questo motivo, la documentazione prodotta per dimostrare la notorietà deve essere provvista di data o quanto meno **indicare chiaramente quando** i fatti in essa attestati hanno avuto luogo. Conseguentemente, i documenti non datati o recanti date apposte successivamente (ad esempio scritte a mano su documenti stampati) non sono idonei a fornire ragguagli attendibili circa il periodo di tempo rilevante.

N. del caso	Commento
15/03/2010, R 55/2009-2, BRAVIA / BRAVIA	Gli elementi di prova hanno dimostrato che il marchio BRAVIA/ BRAVIA era utilizzato per televisori LCD in Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Germania, Turchia, Portogallo, Austria, Francia, Italia e Paesi Bassi. Tuttavia, nessuno dei documenti era datato. L'opponente non ha fornito alcuna informazione in merito alla durata. Di conseguenza, gli elementi di prova nel complesso erano insufficienti per dimostrare la notorietà nell'Unione europea (punti 27, 28).
09/11/2010, R 1033/2009-4, PEPE / bebe	Secondo il parere della Commissione, una sentenza del 1972 non era idonea a dimostrare il carattere distintivo accresciuto al momento del deposito del marchio, il 20/10/2006. Inoltre, «dalla decisione del Tribunale [21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140] si deduce che la notorietà del marchio anteriore è stata valutata a partire dal 13 giugno 1996, ossia più di dieci anni prima della data da prendere in considerazione per la notorietà» (punto 31).

Se il **periodo** tra l'ultima prova dell'uso e la presentazione della domanda di MUE è **significativo**, la rilevanza della prova va attentamente valutata in riferimento al tipo di prodotti e servizi in questione. Infatti, i cambiamenti nelle abitudini e nelle percezioni

dei consumatori possono richiedere un certo tempo, di solito in funzione dello specifico mercato interessato.

Ad esempio, il mercato dell'abbigliamento è fortemente legato alle stagioni annuali e alle diverse collezioni presentate ogni trimestre. Di ciò si dovrà tenere conto nel valutare un'eventuale perdita di notorietà in questo particolare settore. Analogamente, il mercato dei *provider* di Internet e delle imprese operanti nel commercio elettronico è molto competitivo e caratterizzato dalla rapidità della crescita, come pure delle dismissioni, il che implica che la notorietà in questo settore può dissolversi più velocemente che in altri settori di mercato.

N. del caso	**Commento**
17/12/2010, R 883/2009-4, MUSTANG / MUSTANG CALZADOS (fig.)	Il ricorrente non ha dimostrato che il marchio anteriore era già notoriamente conosciuto alla data di deposito della domanda di marchio impugnata. I certificati concernenti la notorietà della «designazione Mustang» non si riferiscono al marchio figurativo «Calzados Mustang» asserito dal richiedente, né al momento in cui si deve determinare la notorietà (punto 28).

Una questione analoga sorge nel caso in cui le **prove rechino una data successiva alla data di deposito** della domanda di MUE. Benché tali prove, di solito, non siano sufficienti a dimostrare da sole che il marchio avesse acquistato una notorietà al momento del deposito, non è neppure corretto ignorarle del tutto in quanto irrilevanti. Poiché la notorietà si costruisce normalmente nell'arco di anni e non può sorgere o scomparire in modo improvviso, e poiché taluni tipi di prove (ad esempio i sondaggi di opinione e gli *affidavit*, ossia dichiarazioni giurate) non necessariamente sono disponibili prima della data di riferimento, posto che in genere vengono preparate solo dopo che è sorta una controversia, tali prove devono essere valutate in base al loro contenuto e **congiuntamente con le altre prove**. Ad esempio, un sondaggio di opinione svolto dopo il periodo in questione, ma dal quale risulti un grado sufficientemente elevato di conoscenza del marchio, può essere sufficiente a dimostrare che la notorietà era stata acquisita alla data di riferimento, sempreché risulti evidente che le condizioni di mercato non si sono modificate (ad esempio, si sono mantenuti lo stesso volume di vendite e lo stesso livello di spesa per la pubblicità prima dello svolgimento del sondaggio di opinione).

N. del caso	**Commento**

16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, confermate da 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285	Benché la notorietà di un marchio anteriore si debba stabilire alla data di deposito del marchio contestato, i documenti recanti una data successiva non devono essere privati di valore probatorio se consentono di trarre conclusioni in merito alla situazione esistente in tale data (punto 52).
05/10/2020, T-51/19, apiheal (fig.) / APIRETAL, EU:T:2020:468	Anche nel caso in cui alcuni dei documenti presentati per dimostrare la notorietà del marchio anteriore rechino una data che, per esempio, risulta anteriore di cinque anni alla data di deposito del MUE contestato, tale circostanza non toglie valore probatorio ai suddetti documenti. Non si può escludere automaticamente che un documento redatto qualche tempo prima o dopo la data di riferimento possa contenere informazioni utili, dal momento che la notorietà di un marchio , in generale, si acquista progressivamente (punto 112).

Non si può escludere automaticamente la possibilità che un documento redatto qualche tempo prima o dopo tale data possa contenere informazioni utili, in considerazione del fatto che la notorietà di un marchio in genere si acquista progressivamente. È probabile che il valore probatorio di un simile documento varii a seconda di quanto il periodo considerato sia vicino alla data di deposito (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

N. del caso	**Commento**
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, confermate da 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285	Gli articoli di giornale presentati dimostravano l'esistenza di una copertura mediatica significativa dei prodotti commercializzati con il marchio BOTOX alla data di deposito dei marchi contestati (punto 53).

3.1.2.6 Notorietà acquisita in quanto parte di un altro marchio

La notorietà dimostrata per un segno complesso si riferisce a detto segno in quanto tale e non a un singolo elemento particolare. Per esempio, della notorietà acquisita da un marchio figurativo potrebbe beneficiare, seppur non automaticamente, un marchio denominativo in associazione al quale esso viene successivamente usato.

Per stabilire la notorietà di un marchio sulla base di prove legate all'uso e alla natura ben nota di un altro marchio, il primo deve essere incluso nel secondo e deve ivi rivestire «un ruolo predominante o persino significativo» (21/05/2015, T-55/13, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 § 47). Quando un marchio anteriore è stato usato in quanto parte di un altro marchio, è dovere dell'opponente dimostrare che il marchio anteriore ha indipendentemente acquisito una notorietà (12/02/2015, T-505/12, B, EU:T:2015:95, § 121). Gli esempi di seguito forniscono alcuni orientamenti.

N. del caso	**Commento**
17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152 (Classi pertinenti: 3, 24, 25, 43 e 44)	Il marchio denominativo «Spa» è stato usato in quanto parte di un'altra registrazione, che combina l'elemento denominativo con il logo di un personaggio di una recita, come riprodotto qui di seguito . L'elemento denominativo occupa una posizione centrale nel segno complesso in cui riveste un ruolo «distinto e predominante».

N. del caso	**Commento**
17/02/2011, T-10/09, F1-Live, EU:T:2011:45; 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314 (Classi pertinenti: 16, 38 e 41) e 21/05/2005, T-55/13, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 (Classi pertinenti: 9, 25, 38 e 41)	D'altro canto, nella causa T-10/09 si è ritenuto che le prove della notorietà si riferissero al marchio figurativo anteriore «F1 Formula 1» e non ai marchi denominativi anteriori «F1». Senza il suo logo particolare, il testo «Formula 1» e la relativa abbreviazione «F1» sono percepiti come elementi descrittivi per una categoria di automobili da corsa o per le corse nelle quali sono usate queste ultime. La notorietà non è stata dimostrata per i marchi denominativi (punti 53, 54 e 67). Nella causa T-55/13, il Tribunale ha ritenuto che la notorietà a cui è associato il segno complesso «F1» non abbia arrecato beneficio all'elemento denominativo da solo, il quale non riveste un ruolo «significativo o persino predominante» nel marchio figurativo anteriore (cfr. punto 47).

N. del caso	Commento
12/02/2015, T-76/13, QUARTODIMIGLIO QM, EU:T:2015:94	La stessa conclusione si applica per l'elemento figurativo di una «clessidra alata» usato in un marchio complesso in associazione all'elemento verbale «Longines» LONGINES . L'elemento figurativo rimane chiaramente subordinato e sullo sfondo relativamente all'impressione generale destata dal marchio complesso (punti da 104 a 106). Il Tribunale ha statuito che l'opponente non ha trasmesso sondaggi di opinione che mostrassero come il logo della «clessidra alata» venisse riconosciuto indipendentemente dall'elemento denominativo, e l'uso di questo elemento figurativo da solo in un numero limitato di documenti è stato ritenuto insufficiente da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo (punti da 91 a 93 e punto 112).

N. del caso	Commento
27/06/2019, T-334/18, ANA DE ALTUN (fig.) / ANNA (fig.) et al., EU:T:2019:451	Le prove fornite hanno dimostrato la notorietà del marchio denominativo anteriore «ANNA DE CODORNIU», ma non hanno dimostrato che il marchio figurativo anteriore ANNA avesse acquisito notorietà di per sé (punti 38-39). Un marchio può anche acquisire notorietà in seguito al suo utilizzo in una forma differente, in particolare in quanto parte di un altro marchio registrato, purché il pubblico di riferimento continui a percepire i prodotti di cui trattasi come provenienti dalla stessa impresa (punto 45).

3.1.3 Valutazione della notorietà – Elementi rilevanti

Dopo aver rilevato che «né la lettera né lo spirito dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (DM) consentono di richiedere che il marchio d'impresa sia conosciuto da una **determinata percentuale** del pubblico», la Corte ha aggiunto che nella valutazione della notorietà del marchio anteriore devono essere presi in considerazione «**tutti gli elementi rilevanti** della causa, cioè, **in particolare**, la **quota di mercato** coperta dal marchio, l'**intensità**, l'**ambito geografico** e la **durata** del suo uso, nonché l'**entità degli investimenti** realizzati dall'impresa per promuoverlo» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27).

Se si combinano queste due affermazioni, ne consegue che il livello di conoscenza richiesto ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non può essere definito in astratto, ma deve essere valutato **caso per caso**, tenendo conto **non solo del grado di conoscenza del marchio, ma anche di ogni altro elemento rilevante per il caso di specie**, ossia di ogni fattore idoneo a fornire informazioni sui risultati ottenuti dal marchio sul mercato.

L'elenco dei fattori da prendersi in considerazione ai fini dell'accertamento della notorietà di un marchio anteriore (come la quota di mercato posseduta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del suo uso, e la quantità di spese sostenute dall'impresa nel promuoverlo) serve solo a titolo di esempio. La conclusione che il marchio gode di notorietà non deve essere necessariamente raggiunta sulla base di indicazioni relative a tutti questi fattori.

N. del caso	Commento

10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131	L'opponente ha presentato una dettagliata documentazione relativa all'intensità, all'estensione geografica e alla durata dell'uso del proprio marchio Nasdaq, nonché all'importo speso per promuoverlo, dimostrando che questo era conosciuto da una parte significativa del pubblico di riferimento. Il Tribunale ha ritenuto che la mancanza di informazioni relative alla quota di mercato non poneva comunque in discussione tale conclusione (punto 51). Il Tribunale ha stabilito che l'elenco dei fattori da prendersi in considerazione ai fini dell'accertamento della notorietà di un marchio anteriore serve solo a titolo di esempio, visto che tutte le prove di riferimento devono essere prese in considerazione e che, inoltre, il resto del circostanzato e verificabile materiale probatorio presentato dall'altra parte dinnanzi all'Ufficio è di per sé sufficiente per comprovare in maniera esaustiva la notorietá del suo marchio Nasdaq (punto 52).

Inoltre, gli elementi rilevanti vanno valutati non solo nell'intento di accertare il grado di conoscenza del marchio presso il pubblico di riferimento, ma anche al fine di stabilire se siano soddisfatti gli **altri requisiti** connessi alla notorietà, ad esempio se l'asserita notorietà riguardi una parte significativa del territorio di riferimento, o se sia stata effettivamente acquisita entro la data di deposito/priorità della domanda di MUE impugnata.

Lo stesso tipo di test si applica per determinare se il marchio abbia acquisito un **carattere distintivo accresciuto** in seguito all'uso ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, o se sia **notoriamente conosciuto** ai sensi dell'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi, dato che, in tutti questi casi, l'oggetto della prova è sostanzialmente il medesimo, ossia dimostrare fino a che punto il marchio sia noto al pubblico di riferimento, ferma restando la soglia richiesta in ciascun caso.

3.1.3.1 Conoscenza del marchio

L'affermazione della Corte secondo cui non si può «richiedere che il marchio d'impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico» non può essere intesa, di per se stessa, nel senso che i dati relativi alla conoscenza del marchio siano irrilevanti, o che abbiano un valore probatorio minore in sede di valutazione. Essa significa soltanto che le percentuali di conoscenza del marchio, definite in astratto, possono non essere appropriate in tutti i casi e che, di conseguenza, **non è possibile fissare a**

priori una soglia di conoscenza applicabile in generale, varcata la quale si dovrebbe presumere che il marchio sia notorio (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 24; 16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 52).

Quindi, pur non essendo espressamente incluso dalla Corte nei fattori che devono essere presi in considerazione per valutare la notorietà, il **grado di conoscenza** del marchio da parte del pubblico di riferimento ha una **rilevanza diretta** e può risultare particolarmente utile per accertare se il marchio sia sufficientemente conosciuto ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, purché, ovviamente, il relativo metodo di calcolo sia attendibile.

Di norma, **quanto più alta è la percentuale** di conoscenza del marchio, **tanto più agevole** sarà presumere che il **marchio goda di notorietà**. Tuttavia, in assenza di una soglia chiaramente definita, tale percentuale può considerarsi **persuasiva** soltanto qualora dalle prove risulti un **grado elevato** di conoscenza del marchio. Le sole percentuali però non sono prove definitive. Piuttosto, come si è rilevato sopra, la notorietà deve essere accertata sulla scorta di una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie. Più alto è il grado di conoscenza, meno prove aggiuntive potrebbero essere richieste per dimostrare la notorietà, e viceversa.

N. del caso	**Commento**
24/02/2010, R 765/2009-1, Bob the Builder (fig.) / BOB et al.	Gli elementi di prova presentati dimostravano che il marchio anteriore godeva di una notorietà significativa in Svezia per «gelatine, marmellate, stufati di frutta, bevande alla frutta, concentrati per la produzione di bevande e succhi». Secondo il sondaggio condotto da TNS Gallup, la conoscenza spontanea (risposte telefoniche alla domanda «Quali marchi ha sentito o conosce per [gruppo di prodotti pertinenti]?») del marchio BOB variava tra il 25% e il 71% a seconda del prodotto: *succhi di mela, marmellate, conserve, bibite, bevande alla frutta e succhi di frutta*. La conoscenza indotta (risposta a un questionario che mostrava i prodotti recanti il marchio) variava tra il 49% e il 90% a seconda del prodotto. Inoltre, la quota di mercato per il periodo 2001-2006 in media è stata del 30-35% per i gruppi di prodotti di cui sopra (punto 34).

Se dalle prove prodotte si evince che il marchio gode solo di un **grado inferiore di conoscenza**, la notorietà del marchio non va presunta automaticamente, il che significa che, il più delle volte, le **semplici percentuali non sono da considerare** di per sé come **prove definitive**. In questi casi, soltanto quando le prove della

conoscenza del marchio sono accompagnate da indicazioni sufficienti sui risultati globali ottenuti dal marchio sul mercato sarà possibile stabilire con un ragionevole grado di certezza se il marchio goda di notorietà presso una parte significativa del pubblico di riferimento.

3.1.3.2 Quota di mercato

La **quota di mercato** detenuta dai prodotti offerti o venduti con il marchio e la **posizione** che questo occupa sul mercato costituiscono valide indicazioni di cui occorre tener conto nella valutazione della notorietà, in quanto servono entrambe ad individuare la **percentuale del pubblico di riferimento** che **di fatto acquista** i prodotti e a misurare il successo del marchio rispetto ai prodotti concorrenti.

Per quota di mercato si intende la **percentuale delle vendite totali** ottenute da una marca in un determinato settore del mercato. Nel definire il settore di mercato di riferimento, occorre tener conto dei prodotti e servizi per i quali il **marchio è stato usato**. Se la gamma di prodotti e servizi è più ristretta di quella dei prodotti e servizi per i quali il marchio è stato registrato, ne deriva una situazione di notorietà parziale, simile a quella che si viene a creare quando il marchio è registrato per una pluralità di prodotti, ma ha acquisito notorietà solo per una parte di essi. Ciò significa che, in un'ipotesi del genere, solo **i prodotti e servizi per i quali il marchio è stato effettivamente usato e ha acquistato notorietà** saranno presi in considerazione ai fini dell'esame.

Quindi, una **quota di mercato** molto **rilevante**, o una **posizione di leader** sul mercato, costituiscono di norma un **forte indizio di notorietà** del marchio, specie se connesse ad un grado ragionevolmente elevato di conoscenza del marchio. Per contro, una **ridotta quota di mercato** costituisce per lo più un **indizio sfavorevole per la notorietà**, salvo il caso in cui altri fattori siano già di per sé sufficienti a sostenerne l'esistenza.

N. del caso	Commento
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, confermate da 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285	« […] la dimensione della **quota di mercato di BOTOX nel Regno Unito, pari al 74,3 % nel 2003**, così come il grado di conoscenza del marchio del 75 % tra il pubblico specializzato abituato ai trattamenti farmaceutici contro le rughe, sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un notevole grado di conoscenza sul mercato» (punto 76).

N. del caso	Commento
13/12/2004, T-08/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358	Il Tribunale ha ritenuto che l'opponente non abbia dimostrato il carattere distintivo accresciuto o la notorietà dei propri marchi anteriori, poiché le prove presentate (pubblicità, sette lettere da una serie di direttori pubblicitari e una videocassetta) non comprendevano elementi oggettivi sufficientemente circostanziati o verificabili per consentire di **valutare la quota di mercato** detenuta in Spagna dai marchi Emilio Pucci, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del loro uso o l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverli (punto 73).

Un ulteriore motivo per il quale una **quota esigua di mercato non sempre è una prova definitiva dell'assenza di notorietà** è data dal fatto che la percentuale del pubblico che conosce il marchio in realtà potrebbe essere molto più alta rispetto al numero di acquirenti effettivi dei prodotti da esso contrassegnati, come ad esempio nel caso dei prodotti che si solito sono utilizzati da più di un utente (ad esempio, le riviste o i quotidiani) (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 35-36; 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 47, 51) o di beni di lusso, che possono essere noti a molti, ma acquistati da pochi (ad esempio, un'alta percentuale di consumatori europei conosce il marchio «Ferrari» per automobili, ma solo una piccola percentuale ne possiede una). Per tale motivo, la quota di mercato risultante dalla prova prodotta deve essere valutata tenendo conto delle peculiarità del mercato specifico.

N. del caso	Commento
29/05/2012, R 1659/2011-2, KENZO / KENZO	Agli occhi del pubblico europeo, KENZO identifica un fornitore preminente di noti articoli di moda e lusso sotto forma di profumi, cosmetici e abbigliamento. Tuttavia, come pubblico di riferimento si è considerato il grande pubblico (punto 29).

In certi casi **non è agevole definire la quota di mercato** del marchio anteriore, ad esempio quando le esatte dimensioni del mercato di riferimento non si possono misurare con precisione, a causa delle peculiarità dei prodotti o servizi interessati.

N. del caso	Commento

12/01/2011, R 446/2010-1, TURBOMANIA / TURBOMANIA	La presenza limitata del prodotto sul mercato non gli ha affatto impedito di acquisire notorietà presso il pubblico di riferimento. Le prove dimostrano chiaramente che il marchio appariva continuamente nelle riviste specializzate per il mercato nel periodo da dicembre 2003 a marzo 2007 (data della domanda di MUE). Questo significa che il pubblico destinatario delle riviste è venuto costantemente a contatto con il marchio dell'opponente per un lungo periodo, superiore ai tre anni precedenti la data di riferimento. Una simile presenza massiccia nella stampa rivolta specificamente al pubblico di riferimento è una prova più che sufficiente del fatto che tale pubblico era a conoscenza del marchio (punto 31).

In questi casi possono assumere rilevanza **altre indicazioni analoghe**, quali gli indici di ascolto televisivo, come nel caso delle corse automobilistiche e di altri eventi sportivi o culturali.

N. del caso	**Commento**
10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131	L'opponente ha presentato elementi di prova che dimostrano che il marchio Nasdaq compariva quasi quotidianamente, in particolare con riferimento agli indici Nasdaq, in molti **quotidiani** e in molti **canali televisivi** che si possono leggere/vedere in tutta Europa. Inoltre l'opponente ha presentato elementi prova di **consistenti investimenti in pubblicità.** Il Tribunale ha considerato dimostrata la notorietà, anche se l'opponente non ha presentato dati sulla quota di mercato (punti 47-52).

3.1.3.3 Intensità dell'uso

L'intensità dell'uso di un marchio può essere dimostrata facendo riferimento al **volume delle vendite** (cioè al numero di unità vendute) e al **giro d'affari** (cioè al valore totale di tali vendite) conseguiti dall'opponente relativamente ai prodotti contrassegnati dal marchio. Di solito, i dati pertinenti si riferiscono alle vendite effettuate nell'arco di un anno, sebbene in qualche caso si utilizzino unità di tempo differenti.

Caso	Commento
15/09/2011, R 2100/2010-1, SEXIALIS / CIALIS et al.	I documenti presentati (articoli di stampa, dati sulle vendite, sondaggi) dimostrano che il segno anteriore CIALIS era usato intensamente prima della data della domanda di MUE, che i prodotti contrassegnati dal marchio CIALIS erano commercializzati in numerosi Stati membri dove godevano di una posizione consolidata tra le marche leader e che sussisteva un grado di conoscenza elevato rispetto al leader del mercato Viagra. Una quota di mercato ampia e in costante crescita e le cifre di vendita inoltre dimostrano la «vasta espansione di CIALIS» (punto 55).

Nel valutare l'importanza di un determinato giro d'affari o volume di vendite, si deve tener conto delle **dimensioni del mercato di riferimento in termini di popolazione**, poiché incidono sul numero di potenziali acquirenti dei prodotti in questione. Ad esempio, il valore relativo dello stesso numero di unità vendute sarà molto maggiore in Lussemburgo che in Germania.

Inoltre, se un determinato volume di vendite o giro d'affari sia o no sostanziale dipende dal **tipo di prodotto** di cui si tratta. Ad esempio, è molto più facile raggiungere un determinato volume di vendite nel caso di beni di consumo di massa di uso quotidiano che non nel caso di beni di lusso o durevoli, che non vengono acquistati di frequente, senza che ciò significhi che nel primo caso un maggior numero di consumatori sia venuto a contatto con il marchio, poiché è probabile che la stessa persona abbia acquistato lo stesso prodotto più di una volta. Ne consegue che **il tipo, il valore e il grado di durevolezza** dei prodotti e servizi in questione devono essere tenuti in conto nel determinare l'incidenza attribuibile ad un determinato volume di vendite o giro d'affari.

Il fatturato e i dati concernenti le vendite sono più utili come **indicazioni indirette**, che andrebbero valutate congiuntamente alle restanti prove, piuttosto che come prove dirette della notorietà. In particolare, tali indicazioni possono risultare particolarmente utili per **completare le informazioni fornite dalle percentuali** riguardanti le quote di mercato e la conoscenza del pubblico, offrendo una **rappresentazione del mercato più realistica**. Ad esempio, possono rivelare una quantità di vendite molto elevata dietro una quota di mercato non altrettanto rimarchevole, cosa che può essere utile nel valutare la notorietà in caso di mercati competitivi, dove in generale è più difficile per un'unica marca accaparrarsi una porzione sostanziale delle vendite complessive.

Per contro, quando la quota di mercato dei prodotti che utilizzano il marchio non viene fornita separatamente, è impossibile accertare se un determinato giro d'affari corrisponda o meno ad una presenza sostanziale sul mercato, salvo il caso in cui l'opponente presenti prove che dimostrino le **dimensioni complessive del mercato di**

riferimento in termini di fatturato, in modo che se ne possa desumere la relativa parte percentuale dell'opponente.

N. del caso	Commento
21/04/2010, R 1054/2007-4, MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)	La notorietà non è stata sufficientemente dimostrata, in particolare perché nessuno dei documenti si riferiva alla conoscenza del marchio anteriore da parte dei consumatori finali di riferimento, né sono state presentate prove relative alla quota di mercato dei prodotti dell'opponente. Le informazioni sulla quota di mercato sono particolarmente importanti nel settore dove l'opponente svolgeva la sua attività principale (*borse, articoli da trasporto, accessori e abbigliamento*), «un settore molto atomizzato e competitivo», che presenta molti concorrenti e *designer* differenti per quella gamma di prodotti (punti 59-61).

Quanto sopra non significa che l'importanza dei dati relativi al giro d'affari o al volume delle vendite debba essere ridimensionata, trattandosi in entrambi i casi di indicazioni significative del **numero di consumatori** che si presume siano venuti in contatto con il marchio. **Non si può escludere**, pertanto, che un ammontare **rilevante** del giro d'affari o del volume delle vendite possa, in determinati casi, risultare **determinante** per l'accertamento della notorietà, da solo o insieme a qualche altra prova.

N. del caso	Commento
12/01/2011, R 445/2010-1, FLATZ / FLATZ	Benché, per motivi di forza maggiore, non abbia potuto acquisire notorietà con i metodi tradizionali, ossia tramite la vendita del prodotto, il marchio anteriore è divenuto estremamente rinomato grazie ad attività promozionali e a una pubblicità ampia, continua e costante presso la stampa specializzata e le fiere settoriali, raggiungendo così virtualmente tutti i tre settori pertinenti del pubblico. La presenza limitata del prodotto sul mercato non gli ha affatto impedito di acquisire notorietà presso il pubblico di riferimento che, alla data pertinente, sapeva che FLATZ era il marchio con cui l'opponente identificava le sue *macchine per il bingo elettronico* (punti 41, 42, 50, 51).

N. del caso	Commento
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2, COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL.	La mancanza di dati relativi alla quota di mercato detenuta dal marchio ARENA nei paesi di riferimento non ha comunque potuto mettere in dubbio la constatazione della sua notorietà. Innanzi tutto, la lista di fattori da considerare per accertare la notorietà di un marchio anteriore serve solo a titolo illustrativo, poiché si devono prendere in considerazione tutte le prove pertinenti nella fattispecie e, in secondo luogo, le altre prove dettagliate e verificabili presentate dall'opponente sono già di per se stesse sufficienti a dimostrare in via definitiva il notevole grado di conoscenza del marchio ARENA presso il pubblico di riferimento (punto 59).

Tuttavia, poiché in questo modo ci si discosterebbe dalla regola secondo la quale la notorietà deve essere determinata mediante una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie, in linea di massima si dovrebbero evitare le constatazioni di notorietà basate quasi esclusivamente su dati di questo tipo, o quantomeno dovrebbero essere circoscritte a casi eccezionali, atti a giustificare effettivamente tali constatazioni.

3.1.3.4 Portata geografica dell'uso

Le indicazioni relative all'estensione territoriale dell'uso sono soprattutto utili per accertare se l'asserita notorietà sia **abbastanza diffusa da coprire una parte sostanziale** del territorio di riferimento, nel senso indicato al punto 3.1 che precede. In tale accertamento, occorre tenere conto della densità di popolazione nelle aree geografiche interessate, in quanto il criterio ultimo è la percentuale di consumatori che conoscono il marchio, piuttosto che le dimensioni dell'area geografica in quanto tale. Analogamente, ciò che è importante è la conoscenza del marchio presso il pubblico, più che la disponibilità di prodotti o servizi. Un marchio può quindi avere una notorietà diffusa sul territorio grazie alla pubblicità, alle promozioni, a servizi nei *media*, ecc..

In generale, quanto più l'uso è diffuso tanto più agevole sarà concludere che il marchio abbia superato la soglia minima richiesta, mentre eventuali indicazioni dalle quali emerga un uso che va oltre una parte sostanziale del territorio di riferimento costituiranno indizi positivi a favore della notorietà. Per contro, un uso assai limitato nel territorio di riferimento costituirà un indizio fortemente contrario alla notorietà, ad esempio quando la maggior parte dei prodotti viene esportata in una giurisdizione terza in contenitori sigillati, direttamente dal loro luogo di produzione.

N. del caso	Commento
26/05/2011, R 966/2010-1, ERT (fig.) / ERT (fig.)	Se il marchio anteriore fosse stato così noto nei 27 Stati membri dell'UE grazie a trasmissioni televisive e riviste, sarebbe stato facile per l'opponente fornire informazioni sulla «diffusione del marchio» appena prima del 2008, quanto è stata depositata la domanda di MUE. Le cifre relative alle vendite di riviste non coprono il periodo giusto e i documenti presentati non forniscono indicazioni sul grado di conoscenza del marchio presso il pubblico (punti 16 e 18).

Peraltro, le prove dell'uso effettivo nel territorio di riferimento non devono essere considerate alla stregua di un presupposto necessario per l'acquisizione della notorietà, poiché quello che più importa è la conoscenza del marchio e non il modo in cui è stata acquisita.

Tale conoscenza può derivare, ad esempio, da un'intensa campagna pubblicitaria prima del lancio di un nuovo prodotto oppure, nel caso di importanti acquisti transfrontalieri può essere alimentata da un significativo divario di prezzo nei rispettivi mercati, un fenomeno spesso definito come «**territorial spill-over**» **(o ricaduta territoriale) della notorietà** da un territorio all'altro. Tuttavia, quando si afferma che si siano verificate circostanze del genere, occorre dimostrarlo con prove pertinenti. Non si può presumere, ad esempio, soltanto in base al principio della libera circolazione nell'Unione europea, che prodotti messi in commercio nello Stato membro X siano penetrati anche nel mercato dello Stato membro Y in volumi significativi.

3.1.3.5 Durata dell'uso

Le indicazioni relative alla durata dell'uso sono soprattutto utili per accertare la **longevità** del marchio. Quanto più a lungo il marchio è stato usato sul mercato, tanto maggiore sarà il numero di consumatori che presumibilmente lo avranno incontrato, probabilmente in più di un'occasione. Ad esempio, una presenza sul mercato di 45, 50 o più di 100 anni dà luogo ad una forte presunzione di notorietà.

Caso	Commento
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2, COMMERZBANK ARENA / ARENA et al.	Gli elementi di prova presentati dimostrano una durata (oltre trent'anni) e un'estensione geografica dell'uso (oltre settantacinque paesi in tutto il mondo, compresi gli Stati membri interessati) del marchio ARENA di particolare rilevanza (punto 55).

Caso	Commento
29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177 (ricorso respinto 14/05/2013, C-294/12 P, EU:C:2013:300)	Quello dei Beatles è considerato un gruppo con una notorietà eccezionale, che dura da oltre 40 anni (punto 36).

La durata dell'uso del marchio non deve essere desunta facendo riferimento semplicemente alla data della sua registrazione. Registrazione e uso non coincidono necessariamente, dato che il marchio può essere stato usato di fatto prima o dopo la registrazione.

In definitiva, l'elemento decisivo è se il marchio anteriore avesse acquisito notorietà al momento del deposito della domanda impugnata. La questione se la notorietà sussistesse anche in un momento precedente è giuridicamente irrilevante. Pertanto, le prove dell'**uso continuato fino alla data** del deposito della domanda costituiscono un indizio a favore della notorietà.

Per contro, se l'uso del marchio è stato interrotto per un periodo di tempo significativo, o se il periodo intercorso tra l'ultima prova dell'uso e il deposito della domanda di MUE è piuttosto lungo, sarà più difficile pervenire alla conclusione che la notorietà del marchio sia sopravvissuta all'interruzione dell'uso, o che sia sussistita fino alla data di deposito della domanda (cfr. Il punto 3.1.2.5 che precede).

3.1.3.6 Attività promozionali

La **natura** e l'**entità delle attività promozionali** svolte dall'opponente costituiscono indicazioni utili ai fini della valutazione della notorietà del marchio, nei limiti in cui tali attività siano state intraprese per costruire un'immagine di marca e per aumentare la conoscenza del marchio presso il pubblico. Pertanto, una campagna promozionale **lunga, intensa e diffusa** può costituire un **forte indizio** del fatto che il marchio abbia acquisito una notorietà tra gli acquirenti effettivi o potenziali dei prodotti in questione e che possa aver acquisito notorietà anche al di là della cerchia degli acquirenti effettivi dei prodotti.

N. del caso	Commento
10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl	La prova della promozione del marchio BOTOX nella stampa inglese, in riviste scientifiche e generaliste, è stata sufficiente per dimostrare la notorietà del marchio presso il grande pubblico e gli operatori sanitari (C-100/11 P, punti 65 67).).

N. del caso	Commento
12/01/2011, R 445/2010-1, FLATZ / FLATZ	Benché, per motivi di forza maggiore, non abbia potuto acquisire notorietà con i metodi tradizionali, ossia tramite la vendita del prodotto, il marchio anteriore è divenuto estremamente rinomato grazie ad attività promozionali e a una pubblicità ampia, continua e costante presso la stampa specializzata e le fiere settoriali, raggiungendo così virtualmente tutti i tre settori pertinenti del pubblico. La presenza limitata del prodotto sul mercato non gli ha affatto impedito di acquisire notorietà presso il pubblico di riferimento che, alla data pertinente, sapeva che FLATZ era il marchio con cui l'opponente identificava le sue macchine per il bingo elettronico (punti 41, 42, 50, 51).
29/05/2012, R 1659/2011-2, KENZO / KENZO (confermata da, 22/01/2015, T-393/12, EU:T:2015:45, § 57)	I prodotti dell'opponente, *cosmetici, profumi e abbigliamento*, sono stati pubblicizzati e sono stati oggetto di articoli in molte delle principali riviste di moda a livello mondiale e in un alcuni dei più popolari periodici in Europa. In linea con la giurisprudenza, la notorietà del marchio KENZO per detti prodotti è confermata (punto 29).

Pur non potendosi escludere che un marchio acquisisca notorietà anche prima dell'uso effettivo, le attività promozionali di norma non sono sufficienti da sole per stabilire che il marchio anteriore abbia effettivamente acquisito una notorietà (cfr. il punto 3.1.3.4 che precede). Ad esempio, sarà difficile dimostrare la conoscenza di una parte significativa del pubblico solo facendo riferimento alla promozione e alla pubblicità, svolte come attività preparatorie per il lancio di un nuovo prodotto, poiché l'impatto reale della pubblicità sulla percezione del pubblico sarà difficile da misurare senza fare riferimento alle vendite. In tali circostanze, gli unici mezzi di prova esperibili dall'opponente sono sondaggi di opinione e strumenti analoghi, il cui valore probatorio varia in funzione dell'attendibilità del metodo impiegato, delle dimensioni del campione statistico ecc. (per il valore probatorio dei sondaggi di opinione, cfr. il punto 3.1.4 che segue).

L'impatto delle attività promozionali dell'opponente può essere dimostrato **direttamente**, con riferimento all'**entità delle spese promozionali** sostenute, o **indirettamente**, desumendolo dalla **natura della strategia promozionale** adottata dall'opponente e dal **tipo di mezzo di comunicazione utilizzato** per pubblicizzare il marchio.

Ad esempio, la pubblicità su canali televisivi a carattere nazionale o su periodici prestigiosi avrà un peso maggiore rispetto alle campagne di portata regionale o locale, specie se combinata a elevati indici di ascolto o di diffusione. Analogamente, le

sponsorizzazioni di eventi sportivi o culturali di primaria importanza possono costituire un'ulteriore indicazione di un'intensa promozione, trattandosi di attività che comportano spesso investimenti considerevoli.

N. del caso	Commento
22/01/2010, R 1673/2008-2, FIESTA / FIESTA (fig.) ET AL.	Dalle varie campagne pubblicitarie della Ferrero trasmesse dalle reti televisive italiane (compresa la RAI) risulta evidente che nel perido 2005-2006 il marchio anteriore è stato ampiamente esposto agli spettatori. Molti degli spot sono stati trasmessi in momenti di massimo ascolto (ad es. durante Gran Premi di Formula 1) (punto 41).

Inoltre, il **contenuto della strategia pubblicitaria** prescelta dall'opponente può essere un utile elemento rivelatore del **tipo di immagine** che l'opponente si propone di costruire per la propria marca. Questo può assumere particolare rilievo nel valutare la possibilità di un pregiudizio arrecato a una particolare immagine che il marchio intende trasmettere, o di un indebito vantaggio tratto dalla stessa, dal momento che l'esistenza e il contenuto di tale immagine devono essere abbondantemente chiariti dalle prove presentate dall'opponente (cfr. il punto 3.4 che segue).

N. del caso	Commento
11/01/2011, R 306/2010-4, CARRERA / CARRERA, (ricorso pendente 27/11/2014, T-173/11, Carrera / CARRERA, EU:T:2014:1001)	Il marchio dell'opponente non è noto solo di per sé, ma grazie al prezzo elevato delle automobili sportive e alle consistenti spese pubblicitarie dell'opponente e in virtù dei successi ottenuti nelle corse il pubblico lo associa a un'immagine di lusso, alta tecnologia ed elevate prestazioni (punto 31).

3.1.3.7 Altri fattori

I fattori sopra elencati sono solo indicativi. Nel valutare la notorietà del marchio anteriore occorre prendere in considerazione tutti i fatti pertinenti nel caso di specie (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 27). Altri fattori sono reperibili nella giurisprudenza o nella raccomandazione comune dell'OMPI. Pertanto, in funzione della loro rilevanza in ciascun caso concreto, si possono aggiungere i seguenti fattori a quelli sopra esaminati: prove dell'affermazione vittoriosa del marchio; numero di registrazioni; certificati e premi; valore associato al marchio.

Prove documentali dell'affermazione vittoriosa del marchio

Le prove di un'affermazione vittoriosa del marchio nei confronti di prodotti o servizi dissimili assumono rilievo in quanto costituiscono una dimostrazione del fatto che,

almeno rispetto ad altri operatori, è accolta la tutela nei confronti di prodotti o servizi dissimili, ecc.

Tali prove possono consistere in un successo ottenuto in contestazioni per via extragiudiziale, ad esempio mediante l'accettazione di domande di cessazione o desistenza, accordi di delimitazione del marchio e simili.

Inoltre, le prove atte a dimostrare che la notorietà del marchio dell'opponente è stata ripetutamente riconosciuta e protetta contro atti lesivi, in virtù di **decisioni di autorità giudiziarie o amministrative**, costituiscono un'indicazione importante della notorietà del marchio nel territorio di riferimento, specie quando si tratti di decisioni recenti. Tale effetto può essere rafforzato dal fatto che decisioni di questo tipo siano abbastanza numerose (sul valore probatorio delle decisioni, cfr. il punto 3.1.4.4). Questo fattore è citato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, delle raccomandazioni OMPI.

Numero di registrazioni

Il **numero** e la **durata delle registrazioni** e delle domande di registrazione del marchio in ambito europeo o mondiale è altresì rilevante, ma costituisce di per sé un'indicazione di scarso rilievo del grado di conoscenza del segno presso il pubblico di riferimento. La circostanza che l'opponente sia titolare di molte registrazioni di marchi e in più classi può indirettamente attestare una circolazione della sua marca a livello internazionale, ma da sola non è determinante per provare la notorietà. Questo fattore è indicato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, delle raccomandazioni OMPI, che indicano espressamente la necessità dell'uso effettivo: la durata e l'ambito geografico di ogni registrazione e/o domanda di registrazione del marchio hanno rilevanza «nei limiti in cui costituiscono il riflesso dell'uso o della conoscenza del marchio».

Certificati e premi

I certificati, i premi e analoghi riconoscimenti pubblici normalmente forniscono informazioni sulla storia del marchio o rivelano taluni aspetti qualitativi dei prodotti dell'opponente, ma in linea di massima non sono sufficienti, da soli, a dimostrare la notorietà e sono utili soprattutto come indizi indiretti. Ad esempio, il fatto che l'opponente ottenga un certificato come il «*royal warrant*» per diversi anni può forse dimostrare che il marchio fatto valere è una marca tradizionale, ma non fornisce informazioni dirette sulla sua conoscenza da parte del pubblico. Tuttavia, se il certificato attiene a fatti collegati alle prestazioni del marchio, la sua rilevanza sarà molto superiore. Questo fattore è menzionato dalla Corte nelle sentenze «*Lloyd Schufabrik (Lloyd Schufabrik Meyer)*» e «*Chiemsee (Windsurfing Chiemsee)*», con riferimento alla valutazione di un carattere distintivo accresciuto acquisito in seguito all'uso.

N. del caso	Commento

14/06/2012, R 1637/2011-5, made by APART since 1975 / Apart et al.	Il nuovo elemento di prova presentato dal ricorrente e accettato dalla Commissione di ricorso dimostra che al marchio erano sempre stati assegnati punteggi elevati e premi in sondaggi condotti da società specializzate in Polonia tra il 2005 e il 2009 (punto 30). Si è pertanto ritenuto che il ricorrente abbia dimostrato con successo la notorietà in Polonia per la gioielleria, mentre non ha dimostrato la notorietà in relazione agli altri prodotti e servizi contraddistinti dai segni anteriori.

Valore associato al marchio

Il fatto che un marchio sia richiesto da altre società per essere riprodotto sui loro prodotti, come marchio o come decorazione, è un forte indizio del fatto che il marchio possiede una elevata capacità di attrazione e un considerevole valore economico. Pertanto, nel valutare la notorietà costituisce un'utile indicazione l'entità dello sfruttamento del marchio attraverso **licenze, *merchandising* e sponsorizzazioni,** nonché l'importanza dei rispettivi programmi. Questo fattore è menzionato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 6, delle raccomandazioni OMPI.

3.1.4 Prova della notorietà

3.1.4.1 Livello di prova richiesto

L'opponente ha l'onere di presentare prove idonee a consentire all'Ufficio di pervenire ad una **conclusione positiva** del fatto che il marchio anteriore ha effettivamente acquisito una notorietà nel territorio di riferimento. La formulazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera f), RDMUE è esplicita a tale riguardo: il marchio anteriore merita una particolare protezione solo se «gode di notorietà».

Ne consegue che le **prove devono essere chiare e convincenti**, nel senso che l'opponente è tenuto a dimostrare chiaramente tutti i fatti necessari per giungere alla conclusione inconfutabile che il marchio è conosciuto da una parte significativa del pubblico. La notorietà del marchio anteriore deve essere dimostrata con piena soddisfazione dell'Ufficio e non semplicemente asserita.

3.1.4.2 Onere della prova

A norma della seconda frase dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nei procedimenti *inter partes* l'Ufficio deve limitare il proprio esame ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti. Ne consegue che, nel valutare se il marchio anteriore goda di notorietà, l'Ufficio **non può tenere conto** dei fatti ad esso noti in virtù della propria **conoscenza privata** del mercato, **né può disporre indagini *ex officio***. L'articolo 7,

paragrafo 2, lettera f), RDMUE, stabilisce che l'onere di presentare e provare i fatti rilevanti incombe all'opponente, imponendo espressamente a quest'ultimo di fornire «prove che attestino il fatto che si tratta di un marchio (…) che gode di notorietà» per i prodotti e i servizi rivendicati.

Il fatto che un marchio superi la soglia di notorietà richiesta non costituisce di per sé una mera questione di fatto, in quanto richiede una valutazione giuridica di diverse indicazioni di fatto. Pertanto, la notorietà di un marchio non può essere considerata un fatto notorio. In particolare, gli aspetti qualitativi della notorietà, ad esempio una specifica immagine associata al marchio che gode di notorietà, possono essere valutati solo sulla base di specifiche prove pertinenti.

3.1.4.3 Valutazione delle prove

Si applicano anche in questo caso le regole generali relative alla valutazione delle prove: le prove vanno considerate **globalmente**, nel senso che ciascun indizio deve essere ponderato a fronte degli altri, mentre le informazioni confermate da più fonti in generale sono considerate più attendibili rispetto ai fatti desunti da singoli riferimenti isolati. Inoltre, quanto più la fonte delle informazioni è indipendente, attendibile ed autorevole, tanto più elevato sarà il valore probatorio delle prove.

Di conseguenza, le informazioni **provenienti direttamente dall'opponente** difficilmente sono sufficienti da sole, specie se si tratta di mere **opinioni** e **stime**, invece che di fatti, o se sono di **carattere non ufficiale** e mancano di riscontri oggettivi, come quando, ad esempio, l'opponente presenta note o tabelle interne contenenti dati e statistiche di provenienza ignota.

Caso	Commento
29/04/2010, R 295/2009-4, PG PROINGEC CONSULTORIA (fig.) / PROINTEC (fig.) et al.	Il contenuto della documentazione presentata non dimostra chiaramente che i marchi anteriori godono di notorietà. La documentazione proviene per lo più direttamente dal convenuto e contiene informazioni ricavate dai suoi cataloghi commerciali, dalla sua pubblicità e da documenti scaricati dal suo sito Internet. La documentazione e le informazioni fornite da terzi sono insufficienti per dimostrare chiaramente e oggettivamente qual è la precisa posizione del convenuto sul mercato. Notorietà non provata (punto 26).

Caso	Commento
16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679	Per quanto concerne i documenti del fascicolo proveniente dall'azienda stessa, il Tribunale ha stabilito che, per valutarne il valore probatorio, occorre tenere conto innanzi tutto della credibilità delle informazioni in esso contenute. Il Tribunale ha aggiunto che occorre in particolare tenere conto della persona da cui proviene il documento, delle circostanze della sua elaborazione, della persona alla quale è indirizzato e se di primo acchito il documento appare sensato e affidabile (punto 49).

Tuttavia, ove tali informazioni siano disponibili al pubblico o siano state redatte per scopi ufficiali e contengano notizie e dati che sono stati verificati oggettivamente, o riproducano dichiarazioni rese pubblicamente, il loro valore probatorio è generalmente più elevato.

Con riguardo al contenuto, quante più indicazioni sono fornite nella prova in ordine ai diversi fattori dai quali si può desumere la notorietà, tanto più rilevante e conclusiva sarà la prova stessa. In particolare, le prove che nel complesso offrano **pochi dati o ragguagli quantitativi, o addirittura nessuno,** non sono idonee come indicazioni su **fattori fondamentali** quali la conoscenza del marchio, la quota di mercato e l'intensità dell'uso, e di conseguenza non saranno sufficienti per fondare una constatazione della notorietà del marchio.

3.1.4.4 Mezzi probatori

L'opponente può avvalersi di tutti i mezzi probatori elencati all'articolo 97, paragrafo 1, RMUE. In ogni caso, l'opponente è libero di scegliere la forma della prova che ritiene utile presentare (26/06/2019, T-651/18, HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444 § 35).

I seguenti mezzi probatori possono essere pertinenti per dimostrare la notorietà (questo elenco non ne rispecchia l'importanza relativa né il valore probatorio):

1. dichiarazioni rese sotto giuramento o in forma solenne;
2. decisioni di autorità giudiziarie o amministrative;
3. decisioni dell'Ufficio;
4. sondaggi di opinione e indagini di mercato;
5. revisioni e ispezioni contabili;
6. riconoscimenti e premi;
7. articoli di stampa o in pubblicazioni specializzate;
8. relazioni annuali sui risultati economici e profili aziendali;
9. fatture e altri documenti commerciali;
10. materiale pubblicitario e promozionale

11.prova della presenza e dell'attività su Internet

Dichiarazioni rese sotto giuramento o in forma solenne

Il peso e il valore probatorio delle dichiarazioni legali sono determinati dalle regole generali applicate dall'Ufficio nella valutazione di tali prove. In particolare, devono essere prese in considerazione sia la capacità della persona che fornisce la prova sia la sua rilevanza per il caso particolare. Per ulteriori informazioni riguardanti la portata e il valore probatorio degli affidavit, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso.

N° del caso	Commento
12/05/2011, R 729/2009-1, SKYBLOG / SKY et al.	La dichiarazione presentata da un'azienda di consulenza specializzata nel campo della strategia dei mezzi di comunicazione digitali nel Regno Unito attesta il fatto che l'opponente è «il leader nella fornitura di servizi televisivi digitali nel Regno Unito» e che «Sky» gode di una notorietà enorme e di notevole importanza (punto 37).

Decisioni di autorità giudiziarie o amministrative

Spesso gli opponenti adducono decisioni di autorità giudiziarie o amministrative nazionali, nelle quali si conferma la notorietà del marchio anteriore. Anche se le decisioni nazionali costituiscono prove ammissibili dotate di valore probatorio, specie se provenienti da uno Stato membro il cui territorio sia pertinente per l'opposizione di cui trattasi, esse non sono vincolanti per l'Ufficio, nel senso che quest'ultimo non è obbligato ad attenersi alle loro conclusioni.

N° del caso	Commento
17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553	Per quanto riguarda le sentenze di tribunali spagnoli, il sistema dei marchi dell'Unione europea è un sistema autonomo, costituito da una serie di norme e obiettivi specifici e applicabili indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (punto 79).

Poiché tali decisioni possono servire per indicare la notorietà e come prova documentale di un'affermazione vittoriosa del marchio, la loro pertinenza deve essere valutata e verificata. Assumono rilevanza, in proposito, il tipo di procedimento in questione, se il suo oggetto fosse effettivamente la notorietà del marchio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, il grado del giudizio, nonché il numero di tali decisioni.

N° del caso	Commento
10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285	Le decisioni dell'ufficio nazionale del Regno Unito relative alla notorietà di BOTOX sono fatti che possono, se pertinenti, essere presi in considerazione dal Tribunale malgrado i titolari del MUE non siano parti di tali decisioni (punto 78).

Occorre tener presente che possono esservi differenze tra i requisiti sostanziali e procedurali applicabili nei procedimenti nazionali, da un lato, e nei procedimenti di opposizione dinanzi all'Ufficio, dall'altro. In primo luogo, possono esservi differenze riguardo alla definizione o all'interpretazione del requisito della notorietà. In secondo luogo, il peso attribuito alle prove dall'Ufficio non è necessariamente uguale a quello attribuito nel procedimento nazionale. Inoltre, le autorità nazionali potrebbero avere la facoltà di tener conto *ex officio* di circostanze a esse note direttamente, mentre ai sensi dell'articolo 95, RMUE tale possibilità è preclusa all'Ufficio.

Per tali motivi, il valore probatorio delle decisioni nazionali sarà notevolmente accresciuto qualora i presupposti di diritto e di fatto sui quali esse sono state adottate siano abbondantemente chiariti. In assenza di questi elementi, infatti, sarà più difficile per il richiedente esercitare il proprio diritto alla difesa e, nel contempo, per l'Ufficio valutare la rilevanza della decisione con un ragionevole grado di certezza. Analogamente, se la decisione non è ancora divenuta definitiva, o non è più attuale per via del lungo tempo trascorso tra i due casi, il suo valore probatorio sarà ridotto di conseguenza.

Pertanto, il valore probatorio delle decisioni nazionali deve essere valutato in base al loro contenuto e può variare in funzione del caso concreto.

Decisioni dell'Ufficio

L'opponente può altresì richiamarsi a precedenti decisioni dell'Ufficio, a condizione che il richiamo sia chiaro e inequivocabilee che la lingua del procedimento sia la medesima. In caso contrario, l'opponente è anche tenuto a depositare una traduzione della decisione entro il termine di quattro mesi concessogli per depositare ulteriori fatti, prove ed argomenti, in modo da consentire al richiedente di esercitare il proprio diritto di difesa.

Quanto alla rilevanza e al valore probatorio delle precedenti decisioni dell'Ufficio, si applicano le stesse regole valevoli per le decisioni nazionali. Anche se il richiamo è ammissibile e la decisione è pertinente, l'Ufficio non ha l'obbligo di pervenire alle stesse conclusioni, ma deve prendere in esame ciascun caso concreto alla luce delle sue specificità. Il riconoscimento della notorietà di un marchio anteriore non può dipendere dal riconoscimento di tale carattere distintivo nel contesto di procedimenti distinti riguardanti le parti e di elementi di diritto e di fatto diversi. Spetta dunque a ciascuna parte che si basi su quanto sopra rivendicare, nel contesto circoscritto di ciascuna serie di procedimenti dai quali è interessata in quanto parte e sulla base dei

fatti che considera più appropriati, che il marchio ha acquistato una certa notorietà; non può semplicemente rivendicare di addurre tale prova in virtù del riconoscimento della stessa, anche se si tratta dello stesso marchio, in un procedimento amministrativo distinto (23/10/2015, T-597/13, dadida (fig.) / CALIDA, EU:T:2015:804, § 43-45).

Ne consegue che le decisioni anteriori dell'Ufficio hanno solo un valore probatorio relativo e devono essere valutate congiuntamente alle altre prove, specie quando l'opponente fa affidamento su una precedente decisione dell'Ufficio, senza fare riferimento a particolari documenti depositati nel relativo procedimento, ossia quando il richiedente non ha mai avuto l'opportunità di prendere posizione su di essi, o quando il tempo intercorso tra i due procedimenti è piuttosto lungo. La situazione può essere diversa se la prova a cui fa riferimento l'opponente fosse stata presentata in altri procedimenti in essere tra le stesse parti e se il richiedente fosse stato al corrente della prova riguardante la notorietà di un marchio anteriore (22/01/2015, T-322/13, KENZO, EU:T:2015:47, § 18).

Sondaggi di opinione e indagini di mercato

I sondaggi di opinione e le indagini di mercato sono i mezzi più idonei per provare le affermazioni relative al grado di conoscenza del marchio, alla quota di mercato da esso detenuta o alla posizione occupata sul mercato rispetto ai prodotti dei concorrenti.

Il valore probatorio dei sondaggi di opinione e delle indagini di mercato è determinato in funzione dello status e del grado di autonomia dell'organismo che li effettua, della pertinenza ed esaustività delle informazioni fornite e dell'affidabilità del metodo usato.

Più in particolare, per valutare l'attendibilità di un sondaggio di opinione o di un'indagine di mercato, l'Ufficio ha necessità di sapere:

1. se sia stato condotto da un'impresa o istituto di ricerca indipendente e riconosciuto, al fine di accertare l'attendibilità della fonte della prova (27/03/2014, R 540/2013-2, Shape of a bottle (3D), § 49).
2. il numero e il profilo (sesso, età, professione e retroterra culturale) delle persone intervistate, al fine di valutare se il risultato dell'indagine sia rappresentativo delle diverse categorie di consumatori potenziali dei prodotti in questione
3. il metodo e le circostanze nelle quali l'indagine è stata svolta e l'elenco completo dei quesiti che facevano parte del questionario. È altresì importante sapere in che modo e in quale ordine sono stati formulati i quesiti, al fine di accertare se gli intervistati si sono trovati di fronte a domande guidate;
4. se le percentuali menzionate nell'indagine si riferiscano al totale delle persone intervistate o solo a quelle che hanno effettivamente risposto.

Se mancano le indicazioni di cui sopra, i risultati di un'indagine di mercato o di un sondaggio di opinione non si possono considerare di alto valore probatorio e in linea di principio non bastano da soli a corroborare una constatazione di notorietà del marchio.

N° del caso	Commento

08/04/2011, R 925/2010-2, 1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG! (fig.) / FRESH & CLEAN et al.	Il richiedente l'annullamento non ha presentato prove sufficienti della notorietà dei propri marchi. Secondo gli estratti del sondaggio del 2001 condotto in Italia, benché il livello di «riconoscimento indotto» si attesti sull'86%, il tasso di «riconoscimento spontaneo» è solo il 56%. Inoltre, non vengono fornite indicazioni in merito alle domande poste agli intervistati, per cui è impossibile stabilire se si è veramente trattato di domande aperte e non guidate. Inoltre, nel sondaggio non si dichiara per quali prodotti è noto il marchio (punto 27).
27/03/2014, R 540/2013-2, Shape of a bottle (3D)	Le indagini non sembrano essere svolte dalla nota azienda GfK, come sostiene il richiedente, ma piuttosto da un certo signor Philip Malivore che, stando alle dichiarazioni dello stesso, è solo «un ex direttore di GfK». La Commissione è quindi perplessa di fronte alla constatazione che un ex dipendente possa essere autorizzato a utilizzare il logo di GfK su ogni singola pagina delle indagini, considerando che egli è attualmente «un consulente di ricerche di mercato indipendente». Questi fatti gettano considerevoli dubbi sulla fonte, sull'affidabilità e sulla natura indipendente delle indagini (punto 49).

Del pari, se le indicazioni di cui sopra sono presenti, ma l'attendibilità della fonte e il metodo sono dubbi o il campione statistico è troppo ristretto, o se le domande sono guidate, l'affidabilità della prova diminuisce di conseguenza.

N° del caso	Commento
15/03/2011, R 1191/2010-4, MÁS KOLOMBIANA …Y QUÉ MÁS!! / COLOMBIANA LA NUESTRA	L'indagine presentata dall'opponente non fornisce informazioni conclusive per dimostrare che il segno anteriore è notoriamente conosciuto dal pubblico spagnolo per le *acque gassate*, in quanto gli intervistati sono stati attentamente selezionati sulla base della loro origine, vale a dire i colombiani residenti in Spagna. Si tratta solo di una minima parte della popolazione che vive in Spagna. Gli elementi contenuti nella dichiarazione dinanzi a notaio, quali le cifre di vendita, gli investimenti pubblicitari e la presenza del marchio in pubblicazioni rivolte al pubblico d'immigrati, sono altrettanto insufficienti ai fini della constatazione della notorietà del marchio anteriore. Inoltre, le dichiarazioni non sono corroborate da dati definitivi sulla portata del giro d'affari derivante dai prodotti (punto 23).
01/06/2011, R 1345/2010-1, Fukato Fukato (fig.) / DEVICE OF A SQUARE (fig.) et al.	A sostegno della sua rivendicazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'opponente si basa esclusivamente su un sondaggio d'opinione che è stato effettuato nel 2007. Il sondaggio di opinione è stato condotto da una società indipendente. In linea di principio, campioni di 1 000–2 000 intervistati sono considerati sufficienti, purché siano rappresentativi del tipo di consumatori interessati. Il sondaggio di opinione dell'opponente si basa su un campione di 500 intervistati, insufficiente rispetto ai servizi per i quali si rivendica la notorietà. Secondo il sondaggio, il logo del marchio anteriore era associato in particolare a servizi nel settore finanziario e assicurativo. Poiché si basa solo sulla Classe 42 per quanto concerne il marchio dell'Unione europea anteriore, l'opposizione non riguarda i servizi finanziari e assicurativi. Di conseguenza, il sondaggio di opinione presentato non costituisce una prova adeguata della notorietà del marchio dell'Unione europea dell'opponente (punto 58).

Viceversa, i sondaggi di opinione e le indagini di mercato che soddisfano i requisiti di cui sopra (indipendenza ed attendibilità della fonte, ampiezza e diffusione ragionevoli del campione prescelto e affidabilità del metodo) costituiranno un forte indizio di

notorietà, soprattutto se il grado di conoscenza del marchio che ne risulta è molto elevato.

Revisioni ed ispezioni contabili

Le revisioni e le ispezioni contabili dell'impresa dell'opponente possono fornire informazioni utili circa l'intensità dell'uso del marchio, poiché di norma comprendono dati relativi ai risultati economici, al volume delle vendite, al fatturato, agli utili, ecc. Tuttavia, tali prove sono pertinenti solo se si riferiscono specificamente ai prodotti venduti con il marchio in questione, piuttosto che alle attività dell'opponente in generale.

Le revisioni e le ispezioni contabili possono essere effettuate su iniziativa dello stesso opponente o essere prescritte dal diritto societario e/o dalla normativa finanziaria. Nel primo caso si applicano le stesse regole valevoli per i sondaggi di opinione e le indagini di mercato, nel senso che lo status dell'ente che effettua la revisione e l'affidabilità del metodo seguito saranno elementi essenziali per accertarne l'attendibilità. Per contro, il valore probatorio delle revisioni ed ispezioni contabili ufficiali è di regola molto più elevato, poiché sono normalmente svolte da autorità statali o da enti di revisione riconosciuti, sulla base di criteri e regole generalmente accolti.

Riconoscimenti e premi

Rientrano in questo tipo di prova i riconoscimenti e i premi conferiti da pubbliche autorità o istituti pubblici, come camere di commercio e industria, associazioni professionali e consorzi, organizzazioni di consumatori, ecc.

L'attendibilità dei riconoscimenti conferiti dalle autorità è in genere elevata, in quanto provengono da fonti indipendenti e specializzate, che attestano fatti accertati nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali. Ad esempio, i dati di diffusione media dei periodici elaborati da associazioni competenti di distribuzione della stampa costituiscono una prova definitiva dei risultati ottenuti da un marchio nel relativo settore.

N° del caso	**Commento**
25/01/2011, R 907/2009-2, O2PLS / O2 et al.	I molti riconoscimenti ottenuti dal marchio sono stati considerati un elemento importante della prova a dimostrazione della notorietà, insieme agli enormi investimenti pubblicitari e al numero di articoli contenuti in diverse pubblicazioni (punto 9(iii) e punto 27).

Lo stesso vale per attestati e premi di qualità conferiti da tali autorità, dato che l'opponente deve normalmente raggiungere livelli oggettivi per conseguire tali riconoscimenti. Viceversa, premi e riconoscimenti offerti da enti sconosciuti, o sulla base di criteri non specificati o soggettivi, meritano una scarsa considerazione.

La rilevanza di un riconoscimento o di un premio nel caso specifico dipende in larga misura dal suo contenuto. Ad esempio, il fatto che l'opponente sia titolare di un certificato di qualità ISO 9001, o di un mandato reale, non significa automaticamente che il segno sia noto al pubblico. Significa soltanto che i prodotti dell'opponente soddisfano determinati standard tecnici o di qualità o che si tratta di un fornitore di una casa reale. Nondimeno questi elementi di prova, se combinati con altre indicazioni circa la qualità e il successo ottenuto sul mercato, possono condurre alla conclusione che il marchio anteriore gode di notorietà.

Articoli di stampa o in pubblicazioni specializzate

Il valore probatorio degli articoli di stampa e di altre pubblicazioni concernenti il marchio dell'opponente dipende principalmente dal fatto che si tratti di materiale promozionale dissimulato o, al contrario, del risultato di ricerche autonome ed obiettive.

N° del caso	Commento
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, confermate da 10/05/2012, C-100/11 P	L'esistenza stessa di articoli in pubblicazioni scientifiche o nella stampa generalista costituisce un fattore rilevante per stabilire la notorietà presso il grande pubblico dei prodotti commercializzati con il marchio BOTOX, a prescindere dal contenuto positivo o negativo di tali articoli (punto 54).
10/03/2011, R 555/2009-2, BACI MILANO (fig.) / BACI & ABBRACCI	La notorietà del marchio anteriore in Italia è comprovata dalla copiosa documentazione presentata dall'opponente, che comprende, tra l'altro, un articolo di *Economy* da cui risulta che nel 2005 il marchio BACI & ABBRACCI era fra i quindici marchi di moda (e tra i nove italiani) più contraffatti al mondo; un articolo de *Il Tempo* del 5 agosto 2005, nel quale il marchio BACI & ABBRACCI è citato insieme ad altri quali Dolce & Gabbana, Armani, Lacoste, Puma tra quelli oggetto di contraffazione; un articolo di *Fashion* del 15 giugno 2006, nel quale il marchio viene definito «vero e proprio fenomeno di mercato»; campagne pubblicitarie 2004-2007, con la presenza di testimonial famosi del mondo dello spettacolo e dello sport; un'indagine di mercato del settembre 2007 della Doxa, nota agenzia indipendente, dalla quale risulta che il marchio BACI & ABBRACCI è il primo che viene in mente (*top of mind*) nel settore della moda per lo 0,6 % del pubblico italiano (punto 35).

Quindi, se articoli del genere compaiono in pubblicazioni di alto livello o sono scritti da professionisti indipendenti, il loro valore sarà abbastanza elevato, come nel caso in cui il successo di una determinata marca diventi l'oggetto di uno studio specifico in riviste specializzate o in pubblicazioni scientifiche. La presenza di un marchio in un dizionario (che pur non essendo un articolo di stampa è comunque una pubblicazione) è un mezzo probatorio di grande valore.

N° del caso	**Commento**
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, confermate da 10/05/2012, C-100/11 P	L'inserimento del termine in un dizionario è espressione di una conoscenza sufficiente da parte del pubblico. I riferimenti nelle edizioni 2002 e 2003 di una serie di dizionari pubblicati nel Regno Unito costituiscono uno degli elementi di prova che possono confermare la notorietà del marchio BOTOX in quel paese o tra il pubblico di lingua inglese dell'Unione europea (punto 55, 56).

Relazioni annuali sui risultati economici e profili aziendali

Questo tipo di prova comprende ogni tipo di pubblicazione interna che fornisca informazioni varie sulla storia, sulle attività e sulle prospettive dell'impresa dell'opponente, o dati più dettagliati su giro d'affari, vendite, pubblicità, ecc.

Nella misura in cui tale prova proviene dall'opponente ed è principalmente diretta a promuoverne l'immagine, il suo valore probatorio dipenderà per lo più dai contenuti e le informazioni pertinenti vanno considerate con cautela, specie laddove si tratti principalmente di stime e valutazioni soggettive.

Nondimeno, qualora tali pubblicazioni siano state diffuse presso i clienti ed altri ambienti interessati e contengano informazioni e dati oggettivamente verificabili, che possono essere stati elaborati o certificati da revisori dei conti indipendenti (com'è spesso il caso delle relazioni annuali), il loro valore probatorio sarà sostanzialmente maggiore.

Fatture e altri documenti commerciali

Possono essere raggruppati in questa categoria tutti i tipi di documenti commerciali, come le fatture, i contratti di distribuzione e di sponsorizzazione, i campioni di corrispondenza con clienti, fornitori o soci, ecc. I documenti di questo tipo possono fornire una grande varietà di informazioni sull'intensità dell'uso, sull'ambito geografico e sulla durata dell'uso del marchio.

Anche se la rilevanza e l'attendibilità dei documenti commerciali non sono in dubbio, è in genere difficile dimostrare la notorietà basandosi esclusivamente su tale materiale, data la varietà dei fattori interessati e il volume di documenti richiesti. Oltretutto, prove come i contratti di distribuzione o di sponsorizzazione e la corrispondenza commerciale si prestano più a fornire indicazioni sulla portata geografica o sul lato promozionale

delle attività dell'opponente che a misurare il successo del marchio sul mercato, e pertanto possono servire solo come indicazioni indirette della notorietà.

N° del caso	Commento
14/04/2011, R 1272/2010-1, GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al. (08/07/2015, T-357/11, GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al., EU:T:2015:534)	Le prove presentate dimostrano un alto livello di conoscenza del marchio sul mercato spagnolo. Nel 2004 il fatturato totale del mercato spagnolo del pane in cassetta ammontava a 346,7 milioni di EUR, di cui 204,9 milioni di EUR realizzati dall'opponente. Le fatture presentate coprono pubblicità in TV, nonché in quotidiani e riviste. Quindi, la notorietà del marchio BIMBO in Spagna per il «pane di produzione industriale»è dimostrata (punto 64). Il Tribunale non ha affrontato questo punto.

Materiale pubblicitario e promozionale

Questo tipo di prova può assumere svariate forme, come ritagli di giornale, spot pubblicitari, articoli promozionali, offerte, opuscoli, cataloghi, volantini, ecc. In generale, si tratta di prove che da sole non possono dimostrare la notorietà in via definitiva, in quanto non si prestano a fornire molte informazioni circa l'effettiva conoscenza del marchio.

Tuttavia, è possibile trarre qualche conclusione in merito al grado di esposizione del pubblico ai messaggi pubblicitari concernenti il marchio, in base al tipo di mezzo di comunicazione impiegato (nazionale, regionale, locale) e agli indici di ascolto o alla diffusione raggiunta dagli spot o dalle pubblicazioni in questione, sempreché ovviamente questo genere d'informazioni sia disponibile.

N° del caso	Commento

10/01/2011, R 43/2010-4, FFR (fig.) / CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (fig.), (05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645)	I documenti presentati mostrano che l'emblema di un gallo nero ha acquisito notorietà e sarà associato ai vini della regione del Chianti Classico. L'opponente ha fornito diverse copie di **annunci pubblicitari in quotidiani e riviste che illustrano la sua attività promozionale,** nonché articoli indipendenti che mostrano un gallo nero in relazione alla regione del Chianti Classico. Tuttavia, poiché la notorietà si riferisce solo all'emblema di un gallo nero e poiché questo emblema costituisce solo una parte dei marchi anteriori, sorgono seri dubbi in merito al fatto che la notorietà si possa attribuire ai marchi nel loro complesso. Inoltre, per lo stesso motivo sorge un dubbio su quali siano i marchi ai quali si possa attribuire la notorietà, dato che l'opponente è titolare di diversi marchi. (punti 26 e 27). Il Tribunale non ha valutato le prove sulla notorietà.

Inoltre, tali prove possono rivelarsi indicazioni utili per quanto attiene al tipo di prodotti contraddistinti dal marchio, alla forma in cui il marchio viene effettivamente usato e al tipo di immagine che l'opponente sta cercando di creare per la sua marca. Ad esempio, se dalle prove risulta che la registrazione anteriore per la quale è rivendicata la notorietà riguarda un emblema che di fatto è utilizzato in combinazione con un elemento verbale, non sarebbe corretto ammettere che lo stesso emblema goda di notorietà. Sarebbe piuttosto necessario valutare se la notorietà si estenda all'emblema. A tal fine è importante valutare se l'emblema rivesta un ruolo predominante o persino significativo quando è usato in combinazione con l'elemento verbale e ha acquisito notorietà da solo. Questo aspetto deve essere valutato caso per caso. Cfr. le sentenze esemplificative al punto 3.1.2.6.

Prova della presenza e dell'attività su Internet

Nel tentativo di far convergere le prassi in materia di marchi, il 31 marzo 2021 l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ha pubblicato una Comunicazione comune sulla prassi comune relativa agli elementi di prova nei procedimenti di ricorso in materia di marchi: deposito, struttura, presentazione delle prove e trattamento di prove riservate (PC12) ([70]). Sebbene la PC12 si riferisca principalmente alle prove presentate nei procedimenti di ricorso, alcune parti, ad esempio il riferimento a prove provenienti da Internet, forniscono orientamenti utili e pertinenti in generale.

Data la crescente importanza delle tecnologie dell'informazione e di Internet per la vita personale, sociale ed economica, le parti ricorrono sempre più spesso a prove provenienti da Internet per dimostrare l'uso e la notorietà dei propri marchi.

[70] disponibile all'indirizzo https://www.tmdn.org/network/converging-practices.

Prima di tutto, occorre chiarire che un **semplice riferimento a un sito web (anche se mediante un collegamento ipertestuale diretto)** in cui l'Ufficio può trovare ulteriori informazioni è insufficiente. Le prove online possono sostituire le prove fisiche solo se riguardano il deposito o la registrazione dei diritti anteriori o il contenuto del diritto nazionale pertinente, nella misura in cui sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio (articolo 7, paragrafo 3, e articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), RDMUE). Tale opzione non è contemplata dalla legge per altre prove. Inoltre, i collegamenti ipertestuali esterni non possono garantire la costante e sicura disponibilità e stabilità dei contenuti a cui rinviano.

Le prove della presenza del marchio anteriore su Internet possono contribuire a stabilire la notorietà di tale marchio. Se il marchio anteriore ha una presenza significativa su Internet (come dimostrato dal numero di **iscritti agli account** dedicati a tale marchio sui social network, o dal **numero di visitatori** di blog che citano tale marchio), ciò può essere utile per valutare la conoscenza del marchio da parte del pubblico interessato e può, pertanto, avvalorare un accertamento della notorietà (26/06/2019, T-651/18, HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444, § 33).

La natura dei materiali provenienti da Internet solleva la questione dell'attendibilità di tali prove, in quanto può essere difficile stabilire il contenuto effettivo disponibile su Internet e la data o il periodo di tempo in cui tale contenuto è stato di fatto divulgato al pubblico. Le schermate di un sito web o gli estratti da social media non mostrano necessariamente se il marchio è stato utilizzato durante il periodo o nel territorio di riferimento. Né stabiliscono l'intensità del presunto uso commerciale, in quanto non mostrano chi ha visto il marchio o quando, né forniscono informazioni su operazioni correlate. Le indicazioni pertinenti che non si limitano a mostrare la presenza del marchio su Internet e che servono a fornire informazioni sull'estensione dell'uso e sul livello di esposizione potrebbero essere, ad esempio, i dati sul numero di visite al sito, le e-mail ricevute attraverso il sito o il volume di affari generato. Possono essere utili anche altre forme di comunicazione o interazione con il sito web e i dati possono essere corroborati da ulteriori prove, quali relazioni di analisi dei dati, traffico sul sito web, relazioni che mostrano l'ubicazione geografica degli utenti, ecc.

Gli estratti dell'enciclopedia online Wikipedia o fonti simili non possono essere considerati di per sé probatori, in quanto il contenuto può essere modificato in qualsiasi momento e, in alcuni casi, da qualsiasi visitatore, anche in forma anonima (16/10/2018, T-548/17, ANOKHI (fig.) / Kipling (fig.) et al., EU: T:2018:686, § 131, e la giurisprudenza ivi citata). L'attendibilità di tali prove dovrebbe essere valutata nel contesto delle prove nel loro complesso, considerando in generale più attendibili le informazioni confermate da più di una fonte rispetto ai fatti derivati da riferimenti isolati.

3.2 Somiglianza dei segni

La somiglianza o l'identità tra i segni costituisce un presupposto per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Pertanto, una conclusione di dissomiglianza osta all'applicazione sia dell'articolo 8, paragrafo 1,

lettera b), sia dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).

Non risulta né dal tenore letterale delle citate disposizioni né dalla giurisprudenza che la somiglianza tra i marchi in conflitto debba essere valutata in modo diverso. Di conseguenza, la somiglianza dovrebbe essere valutata in base agli stessi criteri che si applicano nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, tenendo conto di elementi di analogia visiva, fonetica o concettuale (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54). Cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni.

Tuttavia, tali disposizioni **differiscono per quanto concerne il grado di somiglianza richiesto**. Mentre la protezione prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra i marchi in questione tale da creare un rischio di confusione tra di essi presso il pubblico di riferimento, un simile grado di somiglianza non è richiesto ai fini della tutela prevista dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Di conseguenza, le violazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, possono derivare da **un grado inferiore di somiglianza** tra i marchi in questione, purché sia sufficiente per indurre gli ambienti interessati a creare un'associazione tra i marchi, ossia a stabilire un nesso tra di essi. Nell'ipotesi in cui i marchi in conflitto presentino una certa somiglianza, **ancorché tenue**, che si deve procedere a una valutazione globale al fine di stabilire se, nonostante il tenue grado di somiglianza, la presenza di altri fattori pertinenti, quali la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore, possa creare un nesso tra tali marchi (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, C-581/13 P & C-582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72).

Sebbene un minor grado di somiglianza tra i marchi possa essere sufficiente per stabilire un nesso e un rischio di violazione, questo non è un fattore che incide sul confronto dei marchi. Scopo del confronto è stabilire se i marchi sono simili o meno e, in caso affermativo, determinarne il grado di somiglianza. In questa fase non si deve discutere se il grado constatato sia sufficiente per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Questo aspetto dovrà essere esaminato successivamente, nel valutare il nesso tra i marchi e il rischio di una violazione.

Gli esempi della giurisprudenza che seguono illustrano il grado di somiglianza richiesto ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

Marchio anteriore	Marchio impugnato	N° del caso
Coca-Cola	ماستر Master	11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062

Prodotti e servizi: Classi 29, 30, 32

Territorio: UE

Valutazione: il marchio anteriore gode di notorietà per le *bevande analcoliche*. Sebbene vi siano evidenti differenze visive tra i marchi, vi sono anche elementi di somiglianza visiva. Ciascuno dei marchi presenta una «coda» che prolunga le lettere iniziali, in una curvatura che evoca una firma con uno svolazzo. Inoltre, utilizzano lo stesso tipo di carattere tipografico, la scrittura spencerian, che è poco usuale nella prassi commerciale contemporanea. Considerato il grado di somiglianza, seppur tenue, tra tali marchi, non è escluso che il pubblico di riferimento instauri una connessione tra essi e, anche in assenza di un rischio di confusione, sia indotto a trasferire l'immagine e i valori dei marchi anteriori sui prodotti contrassegnati dal marchio contestato (punti 46-48, 57, 74).

Marchio anteriore	Marchio impugnato	N° del caso
		01/02/2018, T-105/16, Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.) / FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al., EU:T:2018:51

Prodotti e servizi: Classe 34

Territorio: UE

Valutazione: poiché l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, richiede semplicemente che la somiglianza esistente sia in grado di indurre il pubblico di riferimento a stabilire un'associazione tra i segni in questione, vale a dire stabilire un collegamento tra gli stessi, ma non richiede che tale somiglianza sia in grado di indurre tale pubblico a confondere tali segni, la tutela che la disposizione prevede a favore dei marchi che godono di notorietà può applicarsi anche qualora vi sia un grado inferiore di somiglianza tra i segni in questione (punto 75).

Marchio anteriore	Marchio impugnato	N° del caso
		16/01/2018, T-398/16, COFFEE ROCKS (fig.) / STARBUCKS COFFEE (fig.) et al., EU:T:2018:4

Prodotti e servizi: Classe 43

Territorio: UE

Valutazione: si rivendica la notorietà del marchio anteriore per *caffè* e *servizi di caffetteria.* I marchi hanno lo stesso aspetto generale, in quanto sono dispositivi circolari costituiti da un elemento figurativo posto al centro e da una banda ampia circostante con elementi verbali di strutture identiche e due elementi figurativi bianchi più piccoli; utilizzano gli stessi colori (nero e bianco) e lo stesso tipo di caratteri; condividono la parola «coffee» che, nonostante il suo carattere descrittivo, è un importante fattore di somiglianza, soprattutto considerando la rivendicazione della notorietà. Foneticamente, i segni sono simili per la presenza della parola «coffee» e perché la terminazione «rocks» è foneticamente simile alla terminazione «bucks», soprattutto per la pronuncia delle lettere «o» e «u» del pubblico di riferimento di lingua inglese. Sotto il profilo concettuale, il pubblico di riferimento collegherà entrambi i marchi al concetto di «coffee house» a causa dell'aspetto generale dei marchi e della presenza della parola «coffee» in entrambi (punti 51-64).

3.3 Associazione fra i segni

Le violazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio anteriore e quello posteriore, a causa del quale il pubblico interessato associa l'un marchio all'altro, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30, e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, prima di esaminare l'eventuale rischio di violazione, occorre valutare se il pubblico di riferimento **stabilirà un nesso tra i marchi**, in particolare se il marchio contestato, nel contesto dei prodotti e servizi contestati, sarà in grado di evocare il marchio anteriore notorio. Tale nesso tra i marchi deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti e in particolare di quanto segue.

- Il livello di notorietà del marchio anteriore.
- Il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto. Più questi sono simili, più è probabile che il marchio posteriore evocherà, nella mente del pubblico pertinente, il marchio anteriore notorio (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26 e, per analogia, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44).
- La natura dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore gode di notorietà e il marchio successivo richiede la registrazione.
- Il grado di somiglianza o dissomiglianza dei prodotti e servizi ed eventuali sovrapposizioni tra il pubblico interessato a tali prodotti e servizi. I prodotti o servizi possono essere così diversi tra loro che il marchio posteriore non sarà in grado di evocare quello anteriore nella mente del pubblico di riferimento (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 49). Nondimeno, si deve ricordare che una delle caratteristiche principali dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE è che esso fornisce protezione anche contro prodotti e servizi dissimili.

- Il grado di carattere distintivo del marchio anteriore notorio, intrinseco o acquisito in seguito all'uso. Più elevata sarà la distintività intrinseca del marchio anteriore, più risulterà probabile che questo sarà mentalmente associato da un consumatore nell'incontro con un marchio posteriore a questi simile (o identico). Al contrario, meno intrinsecamente distintivo è il marchio anteriore, più difficile può essere dimostrare l'esistenza di un nesso.
- L'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico.

L'elenco non è esaustivo. È possibile stabilire o escludere un nesso tra i marchi in questione sulla base di solo alcuni di questi criteri.

Occorre rispondere alla questione se il pubblico di riferimento stabilirà un nesso tra i marchi alla luce dei fatti e delle circostanze di ciascun caso e delle prove e delle argomentazioni addotte dalle parti, che dovranno quindi essere soppesate. Anche una somiglianza debole tra i segni [che potrebbe non essere sufficiente per riscontrare un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE] richiede di valutare l'esistenza nella mente del pubblico di riferimento di un nesso tra i segni (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 74). Inoltre, la mancanza di un ragionamento coerente da parte dell'opponente non è una ragione sufficiente per respingere la domanda, se i fattori pertinenti per la valutazione indicano che sarà stabilito un nesso (fattori quali il grado di notorietà, la relazione tra i segni, la vicinanza dei settori di mercato, una sovrapposizione del pubblico di riferimento).

Il nesso sarà più difficile da stabilire nei casi in cui i settori di mercato interessati dai prodotti e servizi sono distanti tra loro, nel senso che non è evidente un collegamento tra i rispettivi segmenti di pubblico. In tali situazioni, l'opponente deve giustificare il motivo per cui i marchi saranno associati, facendo riferimento ad un qualche altro collegamento tra le sue attività e quelle del richiedente, ad esempio quando il marchio anteriore è sfruttato al di fuori del suo settore naturale di mercato, ad esempio tramite concessione in licenza o merchandising.

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
TWITTER		16/03/2012, R 1074/2011-5, Twitter (fig.) / TWITTER
Notorietà per servizi di cui alle Classi 38, 42 e 45, tra l'altro «*un sito internet per social networking*	Classi 14, 18 e 25	

I prodotti contestati, quali T-shirt, portachiavi, orologi, borsette, gioielli, berretti, ecc., sono spesso utilizzati come oggetti promozionali o prodotti di merchandising recanti marchi riferiti a prodotti e servizi completamente diversi. In virtù della forte notorietà del marchio anteriore, incontrando tale marchio su un orologio, una sciarpa o una T-shirt, il consumatore di riferimento farà inevitabilmente un'associazione mentale con quest'ultimo (punto 40).

Il fatto che i prodotti e i servizi designati dai marchi in conflitto appartengano a settori commerciali non connessi non è di per sé sufficiente a escludere la possibilità dell'esistenza di un nesso. La reputazione specifica del marchio anteriore (compresi gli aspetti qualitativi e la reputazione, quali un'immagine specifica, uno stile di vita o circostanze particolari di commercializzazione che sono state associate alla reputazione dei marchi) e il grado di somiglianza tra i marchi potrebbero consentire il trasferimento dell'immagine del marchio di riferimento al marchio contestato nonostante l'assenza di un nesso tra i settori di mercato interessati.

Tuttavia, quando i prodotti e i servizi designati dai marchi si rivolgono al grande pubblico da un lato e a un pubblico specializzato dall'altro, il semplice fatto che i membri del pubblico specializzato siano necessariamente parte del grande pubblico non determina l'esistenza di un nesso. Il fatto che un pubblico specializzato possa avere familiarità con un marchio anteriore relativo a prodotti o servizi destinati al grande pubblico non è sufficiente a dimostrare che il pubblico specializzato stabilirà un nesso tra i marchi in conflitto (26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 45-46).

Se il marchio anteriore è un MUE, è vero che la notorietà dimostrata nel territorio di un solo Stato membro può essere sufficiente a dimostrare la notorietà di un MUE (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29-30). Ciò non equivale, tuttavia, a conferire al MUE notorietà **in tutta** l'UE (in contrapposizione a **nell'**UE) e, di conseguenza, a conferire al MUE il suo pieno ambito di protezione in tutta l'UE. Il nesso deve essere valutato a partire dalla percezione del pubblico effettivo per il quale il MUE anteriore si è rivelato noto perché solo tale pubblico, che conosce il MUE, può eventualmente stabilire un collegamento tra i marchi (03/09/2015, C-125/14, Be impulsive / Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34). In ogni caso, se non è possibile stabilire un nesso in una parte dell'UE in cui il MUE anteriore è conosciuto da una parte del pubblico di riferimento commercialmente rilevante, sarebbe scorretto trovare un nesso in un'altra parte dell'UE in cui il marchio anteriore non è noto solo, ad esempio, sulla base del fatto che i marchi sarebbero percepiti come più simili (ad esempio, per motivi linguistici, determinando assenza di differenze concettuali o un grado più elevato di carattere distintivo dell'elemento che si sovrappone).

L'esistenza di una famiglia di marchi costituisce altresì un fattore da prendere in considerazione per valutare se nella mente del pubblico di riferimento si stabilisca un nesso tra i marchi in conflitto (05/07/2016, T-518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 73).

Esempi in cui si è constatato un nesso tra i segni

Seguono alcuni esempi di casi dove si è constatato che il grado di somiglianza tra i segni (unitamente ad altri fattori) era sufficiente per concludere che i consumatori avrebbero stabilito un nesso tra di essi.

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
BOTOX	BOTOLISTe BOTOCYL	16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, confermata da 10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285
Vi è un basso grado di somiglianza tra i *prodotti farmaceutici per il trattamento delle rughe* dell'opponente, per i quali il marchio anteriore gode di notorietà, e i *cosmetici contestati tra le altre creme*. I restanti prodotti contestati, ossia *profumi, latti abbronzanti, shampoo, sali da bagno*, ecc., sono dissimili. Nondimeno, i prodotti in questione rientrano in settori di mercato contigui. Il pubblico di riferimento – professionisti e grande pubblico – non mancherà di notare che entrambi i marchi contestati cominciano con «BOTO-», che comprende quasi la totalità del marchio anteriore BOTOX. «BOTO-» non è un prefisso comune, né nel settore farmaceutico né in quello cosmetico, e non ha un significato descrittivo. Il pubblico di riferimento stabilirebbe un nesso tra i marchi in questione (punti da 65 a 79).		

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
RED BULL	Red Dog	11/01/2010, R 70/2009-1, RED DOG (fig.) / RED BULL et al.
Il pubblico di riferimento stabilirebbe un nesso tra i marchi in quanto (i) i marchi presentano alcune caratteristiche comuni rilevanti, (ii) i prodotti in conflitto nelle Classi 32-33 sono identici, (iii) il marchio anteriore gode di notorietà, (iv) il marchio anteriore ha acquisito un forte carattere distintivo attraverso l'uso e (v) potrebbe esserci una possibilità di confusione (punti 19 e 24).		

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
Viagra	Viaguara	25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26
Il marchio anteriore gode di notorietà per *prodotti farmaceutici per il trattamento delle disfunzioni erettili* nella Classe 5, mentre il marchio contestato copre *bevande analcoliche e alcoliche* nelle Classi 32 e 33. Sebbene i prodotti in questione siano dissimili, è probabile che si stabilisca un nesso tra i marchi a causa del loro elevato grado di somiglianza e della forte notorietà del marchio anteriore (punto 52).		

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348
Il marchio anteriore gode di notorietà per le *rappresentazioni teatrali*, mentre il marchio contestato copre le *bevande analcoliche e alcoliche* e *fornitura di alimenti e bevande, ristoranti, bar, pub, alberghi; alloggi temporanei*. Vi è una certa prossimità tra i prodotti contestati e le *produzioni teatrali* dell'opponente. È prassi comune nei teatri offrire servizi di bar e ristorazione durante le rappresentazioni e nell'intervallo. In considerazione dell'eccezionale notorietà del marchio anteriore e della somiglianza tra i marchi, il pubblico di riferimento del Regno Unito, posto di fronte ai prodotti contestati recanti il marchio contestato in un supermercato o in un bar, stabilirebbe un nesso con il marchio anteriore (punto 60).		

Esempi in cui non è stato constatato un nesso tra i segni

Seguono alcuni esempi di casi dove una valutazione generale di tutti i fattori pertinenti ha dimostrato che era improbabile che si stabilisse un nesso tra i segni.

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
		11/11/2020, T-820/19, Lottoland / LOTTO (fig.) et al., EU:T:2020:538, § 64, 66
Nonostante la forte notorietà del marchio figurativo anteriore e il grado di somiglianza tra i marchi superiore alla media, l'assenza di un nesso tra i servizi (relativi al gioco d'azzardo nella Classe 41 del marchio anteriore e ai servizi scientifici e tecnologici nella Classe 42 del marchio contestato) e la differenza tra il pubblico di riferimento, uno dei quali è un pubblico specializzato con un elevato livello di attenzione, sono tali da escludere l'esistenza di un nesso tra i marchi (punto 66).		

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
G-STAR e		21/01/2010, T-309/08, G Stor, EU:T:2010:22

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
Visivamente, i segni generano un'impressione generale differente data dall'elemento figurativo di una testa di drago cinese posizionata all'inizio del marchio richiesto. Sotto il profilo auditivo, i marchi sono molto simili. Sotto il profilo concettuale, l'elemento «star» dei marchi anteriori sarà percepito come un riferimento a una stella o a una persona famosa in tutta l'UE. È possibile che una parte del pubblico di riferimento attribuisca all'elemento «stor» del marchio contestato il senso del termine danese e svedese «stor», che significa «grande, largo» o lo consideri un riferimento alla parola inglese «store», che significa «negozio, magazzino». Nondimeno, è più probabile che la maggioranza del pubblico di riferimento non attribuisca alcun significato particolare a tale elemento. Di conseguenza, i marchi in conflitto saranno percepiti dal pubblico di riferimento come concettualmente differenti, in quanto i marchi anteriori hanno un significato chiaro in tutta l'Unione, mentre il marchio richiesto ha un significato diverso per una parte del pubblico di riferimento, o non ha alcun significato. Secondo la giurisprudenza costante, quando il significato di almeno uno dei due segni in questione è chiaro e specifico e può essere colto immediatamente dal pubblico di riferimento, le differenze concettuali tra i segni possono compensare le somiglianze visive e auditive. Pertanto, le differenze visive e concettuali tra i marchi impediscono di stabilire un possibile nesso tra di essi (punti 25-36).		

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
ONLY		07/10/2010, R 1556/2009-2, only givenchy (fig.) / ONLY et al. (confermata dall'08/12/2011, T-586/10, Only Givenchy, EU:T:2011:722)
I prodotti in conflitto sono identici (Classe 3). Anche se il marchio anteriore godesse di notorietà, le differenze tra i marchi, in particolare a causa dell'unità concettuale creata dalla combinazione dell'elemento «only» e dell'elemento dominante distintivo «givenchy», sarebbero sufficientemente significative da impedire al pubblico di stabilire un nesso tra di essi (punti 65, 66).		

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
SYLVANIA	Silvania Food	30/09/2016, T-430/15, Silvania Food (fig.) / SYLVANIA et al., EU:T:2016:590
L'assenza di somiglianza tra i prodotti e servizi unita al fatto che il marchio anteriore non gode di una forte notorietà esclude l'esistenza di un nesso tra i marchi in questione. È improbabile che l'immagine di qualità del marchio anteriore associata a *luci e lampade* possa essere trasferita ai *servizi alimentari o all'industria alimentare* coperti dal marchio contestato (punto 46).		

3.4 Rischio di violazione [71]

3.4.1 Oggetto della tutela

L'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non protegge la notorietà del marchio anteriore in quanto tale, nel senso che non è inteso ad impedire la registrazione di qualsiasi marchio identico o simile al marchio che gode di notorietà. Una volta soddisfatta la condizione relativa all'esistenza della notorietà e stabilito un nesso, occorre valutare se il marchio anteriore potrebbe subire un pregiudizio. Un nesso comprovato tra i marchi non è sufficiente, di per sé, a stabilire che possa sussistere una delle violazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96 e giurisprudenza ivi citata).

Oltre a indicare l'origine, un marchio può svolgere altre funzioni che sono suscettibili di protezione. In particolare, un marchio può offrire una garanzia che tutti i prodotti provenienti da un'unica impresa abbiano la stessa qualità (funzione di garanzia) e può fungere da strumento pubblicitario rispecchiando l'avviamento e il prestigio che ha acquisito nel mercato (funzione pubblicitaria) (17/10/1990, C-10/89, Hag II, EU:C:1990:359); 11/07/1996, C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb and Others / Paranova, EU:C:1996:282; 11/11/1997, C-349/95, Ballantine, EU:C:1997:530; 04/11/1997, C-337/95, Dior, EU:C:1997:517; 23/02/1999, C-63/97, BMW, EU:C:1999:82).

Ne consegue che un marchio non serve solo ad indicare l'origine di un prodotto, bensì anche a trasmettere al consumatore un determinato messaggio o una determinata immagine, che sono incorporati nel segno soprattutto in seguito all'uso e che, una volta acquisiti, entrano a far parte del suo carattere distintivo e della sua notorietà. Nella maggior parte dei casi di notorietà, tali caratteristiche del marchio d'impresa sono particolarmente sviluppate, in quanto il successo commerciale di una marca si basa di solito sulla qualità del prodotto, su una promozione efficace o su entrambi i fattori e, per questo motivo, esse avranno un particolare valore per il titolare del marchio. Tale valore aggiunto di un marchio che gode di notorietà è, per l'appunto, l'oggetto della tutela che l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE intende fornire nei confronti dell'ingiusto pregiudizio o dell'indebito vantaggio.

Di conseguenza, la protezione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE si estende a tutti i casi in cui l'uso del marchio contestato possa avere un effetto negativo sul marchio anteriore, nel senso che ne diminuirebbe l'attrattiva (pregiudizio al carattere distintivo) o svaluterebbe l'immagine acquisita presso il pubblico (pregiudizio alla notorietà), o qualora l'uso del marchio contestato possa tradursi in un'appropriazione indebita dei poteri di attrazione o sfruttamento dell'immagine e del prestigio del marchio anteriore (trarre indebito vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà).

[71] Ai fini delle presenti Direttive, il termine «violazione» comprende l'«indebito vantaggio», anche se in questi casi non vi è necessariamente una «violazione» nel senso di un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio o, più in generale, al suo titolare.

Inoltre, considerato che una grandissima notorietà è più facile da danneggiare e al tempo stesso più allettante per chi intenda trarne un vantaggio, stante il suo valore elevato, la Corte ha sottolineato che «più il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza di un pregiudizio» (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67, 74; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41). Lo stesso deve essere accettato per quanto riguarda l'indebito vantaggio di cui il richiedente potrebbe beneficiare a spese del marchio anteriore.

3.4.2 Valutazione del rischio di violazione

Come indicato nel punto 3.3, qualsiasi forma di pregiudizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, è la conseguenza di un'associazione tra i marchi in conflitto nella mente del pubblico, resa possibile dalle somiglianze tra i marchi, dal loro carattere distintivo, dalla notorietà e da altri fattori.

Più l'evocazione del marchio anteriore ad opera del marchio posteriore è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del marchio posteriore tragga un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).

Di conseguenza, la valutazione del pregiudizio arrecato o del vantaggio indebitamente tratto deve basarsi su una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti per il caso di specie (tra cui, in particolare, la somiglianza tra i segni, la notorietà del marchio anteriore, le categorie di consumatori e i rispettivi settori di mercato), al fine di determinare se i marchi possano venire associati in un modo che possa risultare lesivo per il marchio anteriore.

3.4.3 Forme di violazione

L'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, fa riferimento alle seguenti forme di violazione: «trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi». L'articolo 8, paragrafo 5, RMUE trova dunque applicazione laddove sia soddisfatta una delle seguenti **tre condizioni alternative**, ossia se l'uso del marchio contestato:

- possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore,
- possa arrecare un pregiudizio al carattere distintivo,
- possa arrecare un pregiudizio alla notorietà.

Per quanto concerne la prima forma di violazione, la formulazione dell'articolo 8, paragrafo 5, suggerisce l'esistenza di due tipi di indebito vantaggio, che tuttavia nella giurisprudenza costante sono trattati come un unico pregiudizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 47).

A scopo di completezza, entrambi gli aspetti dello stesso pregiudizio saranno trattati al punto 3.4.3.1.

Come dimostrato nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, quest'ultimo si riferisce esclusivamente alla confusione in merito all'origine commerciale di prodotti e servizi. Per contro, l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, protegge marchi anteriori notori nei casi di associazione o confusione non necessariamente attinenti all'origine commerciale di prodotti/servizi. L'articolo 8, paragrafo 5, RMUE è inteso a tutelare i notevoli sforzi e investimenti finanziari richiesti per creare e promuovere un marchio fino all'acquisizione della notorietà, assicurando la protezione nei confronti di marchi simili che possano trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dal marchio anteriore o arrecarvi pregiudizio. Esiste un ricco vocabolario di termini utilizzati in relazione a questo settore del diritto dei marchi; seguono le espressioni più comuni. Le espressioni più comuni sono riportate di seguito.

Termini dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE	**Equivalenti di uso comune**
Indebito vantaggio	*Free-riding, riding on the coat-tails* (parassitismo, avvantaggiarsi a spese di altri)
Pregiudizio al carattere distintivo	*Dilution by blurring, dilution, blurring, watering down, debilitating, whittling away* (svilimento del marchio dovuto all'uso indistinto, diluizione, annacquamento, indebolimento, graduale erosione)
Pregiudizio alla notorietà	*Dilution by tarnishing, tarnishment, degradation* (svilimento del marchio dovuto al suo offuscamento, corrosione, degradazione)

3.4.3.1 Indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà

Natura della violazione

La nozione di **vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà** entra in gioco quando il richiedente approfitta della capacità di attrazione del diritto anteriore contrassegnando i propri prodotti con un segno che è simile (od identico) ad altro ampiamente conosciuto sul mercato, appropriandosi quindi indebitamente dei suoi poteri di attrattiva e del suo valore pubblicitario o sfruttando la reputazione, l'immagine e il prestigio dello stesso. Tale prassi può condurre a situazioni inaccettabili di parassitismo commerciale, nelle quali il richiedente si arroga la facoltà di «sfruttare gratuitamente» l'investimento dell'opponente per promuovere e costruire l'avviamento del proprio marchio, in quanto può incentivare le vendite dei prodotti del richiedente in una misura sproporzionatamente alta rispetto all'entità dei suoi investimenti promozionali.

Sussiste un indebito vantaggio nel caso di un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da quest'ultimo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile. Ponendosi nel solco tracciato dal marchio notorio, il richiedente beneficia del potere attrattivo, dalla notorietà e dal prestigio del marchio notorio, e inoltre sfrutta, senza qualsivoglia corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio (18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 49). Si tratta del rischio che l'immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest'ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti designati dal marchio richiesto, così che la commercializzazione di questi ultimi sarebbe facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, T-128/06, Carmelo, EU:T:2008:22, § 46).

Il consumatore di riferimento

Il concetto di «indebito vantaggio» s'incentra sui benefici per il marchio posteriore piuttosto che sul danno al marchio anteriore; ciò che è vietato è lo sfruttamento del marchio anteriore da parte del titolare del marchio posteriore. Di conseguenza, l'esistenza della violazione costituita dall'indebito vantaggio ottenuto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore dev'essere valutata **facendo riferimento ai consumatori medi dei prodotti o servizi per i quali si richiede la registrazione del marchio posteriore** (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35-36; 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

Valutazione dell'indebito vantaggio

Al fine di stabilire se l'uso di un segno trae un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, occorre effettuare una **valutazione globale** che tenga conto di tutti i fattori pertinenti alle circostanze del caso di specie (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, confermata da 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; cfr. anche 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

L'appropriazione indebita del carattere distintivo e della notorietà del marchio anteriore presuppone che venga stabilita un'**associazione** tra i rispettivi marchi, che **renda possibile il trasferimento della capacità di attrazione e del prestigio** al segno del richiedente. Più l'evocazione del marchio anteriore notorio ad opera del marchio contestato è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del marchio tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Un'associazione di questo tipo si avrà con maggiore probabilità quando ricorrono le seguenti circostanze.

1. Quando il marchio anteriore possiede una **forte notorietà o un elevatissimo carattere distintivo (intrinseco)**, perché in tal caso sarà non solo più conveniente per il richiedente tentare di approfittare del suo valore, ma anche più facile associarlo con il segno richiesto, trattandosi di marchi che verranno riconosciuti in quasi ogni contesto proprio per via della loro straordinaria distintività o della

reputazione «buona» o «speciale», nel senso che rispecchiano un'immagine di eccellenza, affidabilità o qualità, o qualche altro messaggio positivo che potrebbe influenzare positivamente la scelta del consumatore in merito a prodotti di altri produttori (12/07/2011, C-324/09, L'Oréal-eBay, EU:C:2011:474, § 44). Quanto più forte è il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto più probabile è che, nell'incontrare un marchio posteriore identico o simile, il pubblico di riferimento lo associ a tale marchio anteriore (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 27).

2. Più **i marchi sono simili**, maggiore è il rischio che se ne tragga un indebito vantaggio.
3. Quando esiste una **particolare connessione** tra i prodotti/servizi, che induce ad attribuire alcune delle qualità dei prodotti/servizi dell'opponente a quelli del richiedente. Tale ipotesi si verifica, segnatamente, in caso di **mercati contigui**, nei quali una «estensione del marchio» potrebbe sembrare più naturale, come nel caso di *prodotti farmaceutici* e *cosmetici*, dove le proprietà curative dei primi potrebbero essere presunte nei secondi quando rechino lo stesso marchio. Analogamente, il Tribunale ha dichiarato che talune bevande (Classi 32 e 33) commercializzate come capaci di migliorare le prestazioni sessuali rinviano alle proprietà dei prodotti della Classe 5 (Prodotti e sostanze farmaceutiche e veterinarie) per i quali era stato registrato il marchio anteriore, Viagra (25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 74). Viceversa, tale nesso non è stato riscontrato tra i *servizi relativi alle carte di credito* e i *cosmetici*, in quanto si è ritenuto che l'immagine dei primi non fosse trasferibile ai secondi, nonostante il fatto che i loro rispettivi utilizzatori/ acquirenti coincidessero ampiamente.
4. Quando, in considerazione della sua particolare capacità di attrazione e del suo prestigio, il marchio anteriore può essere **sfruttato anche al di là del suo settore di mercato naturale**, ad esempio mediante accordi di licenza o di merchandising. In tal caso, se il richiedente usa un segno identico o simile al marchio anteriore, in relazione a prodotti per i quali quest'ultimo sia già sfruttato, approfitta ovviamente del suo valore di fatto in quel settore (16/03/2012, R 1074/2011-5, Twitter (fig.) / TWITTER).
5. Anche se per dimostrare che il marchio posteriore trarrebbe indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore non è richiesto un **rischio di confusione** tra i due marchi, tale rischio, qualora sia constatato sulla base dei fatti, sarà considerato una prova dell'indebito vantaggio o quanto meno dell'esistenza di un serio rischio che una siffatta violazione si verifichi in futuro (07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 57, 58).
6. L'esistenza di una **famiglia di marchi** può essere inoltre un fattore pertinente per valutare la sussistenza di un vantaggio indebito (05/07/2016, T-518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 103).

Il fatto di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di un marchio può essere una decisione deliberata, ad esempio quando sussiste un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso, o un tentativo di approfittare della notorietà di un marchio famoso. Tuttavia, l'indebito vantaggio non richiede

necessariamente un'intenzione deliberata di sfruttare l'avviamento del marchio di qualcun altro.

Di conseguenza, la malafede non è di per sé una condizione per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, il quale prescrive solo che il vantaggio sia tratto «indebitamente», nel senso che non vi sia **alcuna giustificazione** per il profitto del richiedente. Tuttavia, ove sia dimostrato con prove che il richiedente ha agito con ogni evidenza in malafede, ciò costituirà un forte indizio di vantaggio indebito. L'esistenza della malafede può desumersi da vari fattori, quali ad esempio il chiaro tentativo del richiedente di imitare nel modo più pedissequo un segno anteriore dotato di grande capacità distintiva, o quando non vi sia alcuna ragione apparente per scegliere un marchio per i propri prodotti che includa un tale segno. Inoltre, i casi di uso effettivo del marchio richiesto (anche al di fuori dell'UE) possono fungere da base per una deduzione logica relativa al probabile uso commerciale del marchio richiesto nell'UE, al fine di dimostrare la sussistenza di un rischio di indebito vantaggio (07/12/2017, T-61/16, MASTER (fig.) / COCA-COLA (fig.) et al., EU:T:2017:877, § 88).

Infine, il concetto di indebito vantaggio nell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, non si riferisce al **pregiudizio** arrecato al marchio notorio. Quindi un vantaggio tratto da un terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio può essere indebito anche se l'uso del segno identico o simile non arreca pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio o, più in generale, al suo titolare. Non è pertanto necessario che l'opponente dimostri che l'utilità tratta dal richiedente leda i suoi interessi economici o l'immagine del suo marchio (salvo per lo svilimento dovuto a offuscamento, o *tarnishing*, cfr. sotto), poiché nella maggior parte dei casi tale carattere distintivo/prestigio «preso a prestito» si ripercuote principalmente sui concorrenti diretti del richiedente, vale a dire le imprese che operano in mercati identici/simili/contigui, ponendo le stesse in una situazione di svantaggio concorrenziale. Tuttavia, la possibilità di un pregiudizio parallelo arrecato agli interessi dell'opponente non va completamente esclusa, specie in circostanze in cui l'uso del segno richiesto potrebbe incidere sui programmi di commercializzazione dell'opponente, o ostacolare i suoi piani di penetrazione in nuovi settori di mercato.

Cause concernenti l'indebito vantaggio

Constatazione del rischio di indebito vantaggio

Marchio anteriore	**Marchio contestato**	**N° del caso**
INTEL	INTELMARK	26/06/2008, C-252/07, EU:C:2008:370

Nelle sue conclusioni relative alla pronuncia pregiudiziale *Intel*, l'avvocato generale Sharpston si riferisce all'indebito vantaggio come segue: «I concetti di vantaggio indebito tratto dal carattere distintivo del marchio o dalla sua reputazione devono, per contro, essere intesi nel senso che essi abbracciano 'casi in cui si sfrutta chiaramente un marchio famoso infilandosi nella sua scia o si tenta di approfittare della sua reputazione'. Per esempio, dunque, la Rolls Royce sarebbe legittimata a impedire a un produttore di whisky di avvalersi della reputazione del marchio Rolls Royce allo scopo di promuovere la sua marca. Non è scontato che esista una concreta differenza tra l'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo del marchio e l'indebito vantaggio tratto dalla sua reputazione; poiché, tuttavia, tale distinzione non è essenziale nel caso in esame, mi riferirò a entrambe come sfruttamento» (punto 33).

Marchio anteriore	**Marchio contestato**	**N° del caso**
CITIBANK et al		16/04/2008, T-181/05, EU:T:2008:112
« […] la notorietà del marchio CITIBANK nel settore dei servizi bancari all'interno dell'Unione europea non è contestata. A tale titolo, la suddetta notorietà è associata alle caratteristiche del settore bancario, ossia la solvibilità, la correttezza, nonché il sostegno finanziario ai clienti privati e commerciali nelle rispettive attività professionali e d'investimento.» « […] esiste una relazione evidente […] tra i servizi di agenzie doganali e i servizi finanziari offerti da banche come le ricorrenti, in quanto i clienti che si occupano di attività di commercio internazionale e dell'importazione ed esportazione di merci utilizzano parimenti i servizi finanziari e bancari richiesti da tali transazioni. Di conseguenza è probabile che tali clienti conoscano la banca delle ricorrenti in ragione della sua notorietà rilevante a livello internazionale.» «Stanti tali premesse, il Tribunale considera che esiste un alto grado di probabilità che l'uso del marchio richiesto CITI da parte delle agenzie doganali e, pertanto, per le attività di mandatario finanziario nella gestione di somme di denaro e di beni immobiliari per conto di clienti, porti ad un parassitismo, ovverosia tragga indebitamente profitto dalla consolidata notorietà del marchio CITIBANK e degli ingenti investimenti effettuati dalle ricorrenti per ottenere la suddetta notorietà. Tale uso del marchio richiesto CITI potrebbe altresì comportare che l'interveniente venga percepita quale socia delle ricorrenti o ad esse appartenente e, pertanto, potrebbe facilitare la commercializzazione dei servizi oggetto del marchio richiesto. Tale rischio è inoltre aggravato dal fatto che le ricorrenti sono titolari di svariati marchi che presentano l'elemento "citi" (punti 81-83).»		

Marchio anteriore	**Marchio contestato**	**N° del caso**
Spa	Mineral Spa	19/06/2008, T-93/06, EU:T:2008:215

MINERAL SPA (per *saponi; profumeria, oli essenziali, prodotti di bellezza e per la cura del corpo, lozioni per capelli; dentifrici* di cui alla Classe 3) potrebbe trarre un indebito vantaggio dall'immagine del marchio anteriore SPA e dal messaggio trasmesso dallo stesso, in quanto i prodotti coperti dalla domanda contestata sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come prodotti benefici per la salute, la bellezza e la purezza. La questione non è se dentifricio e profumo contengano acqua minerale, bensì se il pubblico possa pensare che i prodotti interessati sono realizzati utilizzando acqua minerale o la contengano (punti 43, 44).

Marchio anteriore	**N° del caso**
L'Oréal et al.	12/07/2011, C-324/09, EU:C:2011:474
Secondo L'Oréal e altri, i convenuti fabbricavano e importavano un profumo con una fragranza simile a quelle di L'Oréal, per venderli a un prezzo notevolmente inferiore, utilizzando un imballaggio che ricordava le confezioni contraddistinte dai marchi L'Oréal. Gli elenchi comparativi utilizzati dai convenuti presentano i profumi commercializzati dagli stessi come un'imitazione o una replica di prodotti recanti marchi notori. In base alla direttiva 84/450/CEE del Consiglio, una pubblicità comparativa che rappresenta i prodotti dell'operatore pubblicitario come un'imitazione di un prodotto recante un marchio è contraria ad una concorrenza leale e pertanto illecita. Di conseguenza, il vantaggio realizzato dall'operatore pubblicitario grazie ad una pubblicità del genere è frutto di una concorrenza sleale e deve essere considerato indebitamente tratto dalla notorietà connessa a detto marchio.	

Marchio anteriore	**Marchio contestato**	**N° del caso**
Nasdaq	nasdaq	10/05/2007, T-47/06, EU:T:2007:131
«Tenendo conto del fatto che i servizi finanziari e di quotazione di borsa forniti dall'interveniente con il marchio Nasdaq, e quindi lo stesso marchio Nasdaq, presentano innegabilmente una certa immagine di modernità [i collegamenti tra i segni] che permette il collegamento di tale immagine alle attrezzature sportive e in particolare ai materiali ad alta tecnologia che sarebbero commercializzati dal richiedente con il marchio richiesto, cosa che il richiedente sembra implicitamente riconoscere affermando che il termine "nasdaq" è descrittivo delle sue attività principali. Quindi, alla luce di tale elemento di prova e considerando la somiglianza dei marchi in questione, l'importanza della notorietà e il carattere altamente distintivo del marchio Nasdaq, si deve ritenere che l'interveniente abbia stabilito *prima facie* l'esistenza di un rischio futuro, non ipotetico, di un indebito vantaggio che il richiedente trarrà dalla notorietà del marchio Nasdaqin virtù dell'utilizzo del marchio richiesto. Non occorre pertanto annullare la decisione contestata su quel punto» (punti 60, 61).		

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
RSC ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10, EU:T:2012:348
Esiste un certo grado di prossimità e collegamento tra *servizi di intrattenimento* e *birra* e anche una certa somiglianza in virtù della loro complementarità. Il pubblico nel Regno Unito sarebbe in grado di stabilire un nesso con la Royal Shakespeare Company (RSC) nel vedere una birra recante il marchio contestato Royal Shakespearein un supermercato o in un bar. Il marchio contestato beneficerebbe del potere di attrazione, della notorietà e del prestigio del marchio anteriore per i propri prodotti e servizi, che richiamerebbero l'attenzione dei consumatori grazie all'associazione con il marchio RSC, acquisendo così un vantaggio commerciale sui prodotti della concorrenza. Il vantaggio economico consisterebbe nello sfruttamento dello sforzo compiuto da RSC per promuovere la notorietà e l'immagine del marchio anteriore senza pagare alcun corrispettivo. Questo equivale a un indebito vantaggio (punto 61).		

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
Viagra	Viaguara	25/01/2012, T-332/10, EU:T:2012:26
Pur riconoscendo che un marchio possiede la funzione primaria di indicatore dell'origine, il Tribunale ha dichiarato che un marchio funge anche da mezzo di trasmissione di altri messaggi, concernenti particolari qualità o caratteristiche dei prodotti o servizi designati, o le immagini e sensazioni proiettate dal marchio stesso come il lusso, lo stile di vita, l'esclusività, l'avventura, la gioventù. In tal senso, un marchio possiede un valore economico intrinseco autonomo e distinto rispetto a quello dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato (punto 57). Il rischio di trarre indebito vantaggio comprende i casi di sfruttamento manifesto di un marchio che gode di notorietà, o parassitismo nei confronti di tale marchio, vale a dire il rischio di trasferire l'immagine del marchio notorio, o le caratteristiche trasmesse dallo stesso, ai prodotti interessati dal marchio richiesto, in modo da facilitare la commercializzazione di tali prodotti grazie all'associazione con il marchio anteriore che gode di notorietà (punto 59). Il Tribunale ha concluso che, anche laddove le bevande rivendicate dal marchio richiesto non procurino in realtà il medesimo beneficio del prodotto farmaceutico «immensamente noto» per il trattamento della disfunzione erettile, ciò che conta è che il consumatore, trasferendovi le associazioni positive proiettate dall'immagine del marchio anteriore, sarà propenso ad acquistare tali bevande, pensando di trovarvi qualità analoghe tra cui un aumento della libido (punti 52 e 67).		

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso

EMILIO PUCCI		27/09/2012, T-373/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:500 (18/06/2009, R 770/2008-2 & R 826/2008-2, EMIDIO TUCCI (fig.) / EMILIO PUCCI (fig.))
Benché i prodotti cosmetici del richiedente siano dissimili dagli articoli di abbigliamento dell'opponente, entrambi rientrano inequivocabilmente nell'ambito di prodotti spesso venduti come articoli di lusso con marchi famosi di noti designer e fabbricanti. Tenendo conto del fatto che il marchio anteriore gode di una notevole notorietà e che i contesti commerciali nei quali i prodotti vengono promossi sono relativamente vicini, la Commissione di ricorso ha concluso che i consumatori di abbigliamento di lusso, con riferimento a saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici e lozioni per capelli di cui alla Classe 3, stabiliranno un nesso tra il marchio del richiedente e il famoso marchio EMILIO PUCCI, creando un'associazione che, secondo le conclusioni della Commissione, produrrà un vantaggio commerciale (Commissione di ricorso, punto 129). La Commissione di ricorso ha constatato l'esistenza di un forte rischio che il richiedente potesse sfruttare a proprio vantaggio la notorietà del marchio dell'opponente. L'uso del marchio richiesto in relazione ai prodotti e ai servizi citati sopra richiamerà quasi certamente l'attenzione del consumatore di riferimento sul marchio dell'opponente, molto simile e notoriamente conosciuto. Il richiedente risulterà associato all'aura di lusso che circonda il marchio EMILIO PUCCI. Molti consumatori probabilmente saranno indotti a ritenere che esista una connessione diretta tra i prodotti del richiedente da un lato e la famosa casa di moda italiana dall'altro, magari sotto forma di accordi di licenza. Il richiedente potrebbe trarre un indebito vantaggio dal fatto che il pubblico conosca il marchio EMILIO PUCCI, per introdurre sul mercato il proprio marchio molto simile senza incorrere in grandi rischi, né sostenere i costi per il lancio sul mercato di un marchio totalmente sconosciuto (Commissione di ricorso, punto 130). Il Tribunale ha confermato le conclusioni della Commissione di ricorso.		

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
McDONALD'S et al		10/10/2019, T-428/18, mc reams hotels Träumen zum kleinen Preis! (fig.) / McDONALD'S et al., EU:T:2019:738

Il prefisso «mc» della famiglia di marchi dell'opponente ha acquisito un livello elevato di distintività attraverso il suo uso sul mercato della ristorazione rapida. Data la notorietà eccezionale del marchio anteriore, il livello di attenzione medio del pubblico di riferimento, l'esistenza di un grado di somiglianza tra i marchi e il livello significativo di somiglianza tra i servizi, nonché l'esistenza di una famiglia di marchi la cui struttura è riprodotta, almeno in parte, dal marchio richiesto, il pubblico di riferimento stabilirebbe un nesso tra i marchi, anche se l'opponente non ha offerto alcun tipo di servizi alberghieri o di alloggio. Il pubblico di riferimento assocerebbe il marchio richiesto con l'immagine di affidabilità, efficienza e servizi a basso costo e, per questo motivo, lo sceglierebbe al posto dei servizi prestati dai suoi concorrenti. Il marchio richiesto s'inserirebbe dunque nel solco tracciato dal marchio anteriore per beneficiare del potere di attrazione, della notorietà e del prestigio di tale marchio. Il vantaggio economico consisterebbe, per il richiedente, nello sfruttamento dello sforzo compiuto dall'opponente per promuovere la notorietà e l'immagine del suo marchio anteriore, senza pagare alcun corrispettivo (punti 71, 85, 90 e 98).

Negazione del rischio d'indebito vantaggio

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
ePOST	BEPOST	20/02/2018, T-118/16, BEPOST / ePOST (fig.) et al., EU:T:2018:86
A causa delle significative differenze tra i marchi e del carattere distintivo debole dell'elemento comune «post», il pubblico di riferimento non stabilirà alcun nesso tra il marchio richiesto e il marchio denominativo anteriore nazionale POST, poiché il termine «post», nel contesto del marchio richiesto, verrà probabilmente percepito solo come un riferimento ai servizi postali (punto 115).		

Marchio anteriore	**Marchio contestato**	**N° del caso**
Vips	Vips	22/03/2007, T-215/03, EU:T:2007:93
Il marchio anteriore Vips gode di notorietà nel settore della ristorazione, in particolare per le catene di ristorazione rapida. Tuttavia, non è dimostrato che goda anche di un particolare prestigio. Il termine Vips è elogiativo di per se stesso e ampiamente utilizzato in questo modo. Non è chiaro in che modo le vendite di prodotti software con il marchio Vips potrebbero trarre vantaggio dalla loro associazione con una catena di ristorazione rapida, anche se si stabilisse un nesso. Pertanto, il Tribunale esclude il rischio che l'uso del marchio oggetto della domanda consentirebbe di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.		

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
Spa	Spa-Finders	25/05/2005, T-67/04, EU:T:2005:179
Il marchio Spa gode di notorietà per l'*acqua minerale* nel Benelux. Il marchio contestato, Spa-Finders, riguarda *pubblicazioni, cataloghi, riviste, bollettini, servizi resi da agenzie di viaggio*. Il Tribunale ha dichiarato che non sussiste un nesso pregiudizievole tra i segni. Il segno Spa è utilizzato anche per indicare la città di Spa e il circuito automobilistico con lo stesso nome. Non esistono prove di un indebito vantaggio, né di qualsiasi tipo di sfruttamento della fama del marchio anteriore. Il termine Spa nel marchio richiesto denota esclusivamente il genere di pubblicazioni interessato.		

Marchio anteriore	Marchio contestato	N° del caso
TDK	TDK-EPC	19/12/2014, R 2090/2013-2, TDK / TDK-EPC (fig.) et al.
Il marchio anteriore «TDK» gode di notorietà all'interno dell'Unione europea per «prodotti audio e videocassette». L'opponente ha contestato che «il settore dell'edilizia e delle costruzioni è un ambito commerciale specifico in cui l'uso di TDK potrebbe danneggiare la notorietà di una società della natura e del tipo dell'opponente». La Commissione ha rilevato che questo argomento, che appare una via di mezzo tra l'asserzione che vi sia pregiudizio alla notorietà e quella che vi sia pregiudizio al carattere distintivo di un marchio anteriore, non è altro che una mera constatazione, non supportata da prove concrete che servirebbero a dimostrare *prima facie* l'esistenza di un rischio grave di cambiamento nel comportamento economico o di riduzione dell'attrattività del marchio.		

3.4.3.2 Pregiudizio arrecato al carattere distintivo

Natura della violazione

Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore (detto anche «diluizione», «corrosione» o «offuscamento») si manifesta quando risulta indebolita l'idoneità di tale marchio a identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l'uso di un marchio posteriore simile fa disperdere l'identità del marchio anteriore notorio riducendone il carattere distintivo e l'unicità (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 29).

Articolo 8, paragrafo 5, RMUE stabilisce che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha facoltà di opporsi a domande di MUE che, senza giusto motivo, possano recare pregiudizio al **carattere distintivo** di marchi anteriori notori (enfasi aggiunta). È chiaro, quindi, che l'oggetto della protezione è il **carattere distintivo** del marchio anteriore notorio. Come dimostrato nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore, il carattere distintivo si riferisce alla maggiore o minore capacità di un

marchio di identificare come provenienti da una particolare impresa i prodotti/servizi per i quali è stato registrato. Di conseguenza, l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE protegge i marchi che godono di notorietà nei confronti di una riduzione della loro qualità distintiva provocata da un marchio posteriore simile, anche se quest'ultimo si riferisce a prodotti/servizi dissimili.

Benché la formulazione precedente dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, si riferisse esclusivamente a conflitti tra prodotti/servizi dissimili, nelle sentenze del 09/01/2003, C-292/00, Davidoff, EU:C:2003:9; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, la Corte ha statuito che le disposizioni di questo articolo coprono anche prodotti/servizi simili o identici.

La protezione prevista dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE riconosce pertanto che l'uso incontrollato di un marchio notorio da parte di terzi, anche su prodotti dissimili, finisce per ridurne la qualità distintiva o l'unicità. Ad esempio, se il marchio Rolls Royce fosse utilizzato per ristoranti, pantaloni, caramelle, penne in plastica, attrezzi da giardinaggio, ecc. il suo carattere distintivo alla fine risulterebbe disperso e la sua particolare presa sul pubblico sarebbe ridotta, anche in relazione alle automobili per le quali è noto. Di conseguenza, la capacità del marchio Rolls Royce di identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti/servizi per i quali è registrato e utilizzato risulterebbe indebolita, nel senso che i consumatori dei prodotti per i quali il marchio notorio è protetto e conosciuto saranno meno inclini ad associarlo **immediatamente** con il titolare che ha costruito la notorietà del marchio. Questo perché, per i consumatori, il marchio ora induce numerose «altre» associazioni, mentre prima ne aveva una sola.

Consumatore di riferimento

Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore notorio deve essere valutato con riferimento ai consumatori medi dei prodotti e servizi **per i quali tale marchio è registrato**, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35).

Valutazione del pregiudizio arrecato al carattere distintivo

Sussiste un pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore notorio quando l'uso di un marchio posteriore simile ne riduce la qualità distintiva. Tuttavia, tale situazione non si verifica semplicemente ogniqualvolta il marchio anteriore goda di notorietà e sia identico o simile al marchio richiesto; un simile approccio comporterebbe infatti una constatazione automatica ed indiscriminata di un rischio di svilimento del marchio rispetto a tutti i marchi simili a marchi che godono di notorietà, negando la condizione della prova del pregiudizio arrecato.

Nella sentenza «*Intel*», la Corte ha statuito che l'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della prima direttiva del Consiglio 89/104/CEE (l'equivalente dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE) dev'essere interpretato nel senso che la prova che l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una «modifica del comportamento economico» del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro.

La Corte ha successivamente elaborato la nozione di «modifica del comportamento economico del consumatore medio» nella sentenza del 14/11/2013, C-383/12 P, Répresentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741. Qui la Corte ha indicato che tale nozione rappresenta una condizione di natura oggettiva autonoma che non può essere dedotta unicamente da elementi soggettivi quali il modo in cui i consumatori percepiscono la dispersione dell'immagine e dell'identità del marchio notorio. Il semplice fatto che i consumatori notino la presenza di un nuovo segno simile, probabilmente in grado di minare la capacità del marchio anteriore di identificare i prodotti per i quali è registrato come provenienti dal titolare del marchio, non basta di per sé a determinare l'esistenza di un pregiudizio o di un rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio notorio (punti 35-40).

La Corte insiste su uno «standard più elevato» per stabilire la diluizione. Le seguenti condizioni **autonome** devono essere comprovate dall'opponente e motivate dall'Ufficio:

- La dispersione dell'immagine e dell'identità del marchio notorio nella percezione del pubblico di riferimento (**condizione soggettiva**).
- La modifica del comportamento economico di tale pubblico (**condizione oggettiva**).

Se l'opponente non deve necessariamente fornire prova di un pregiudizio reale deve tuttavia convincere l'Ufficio adducendo elementi di prova di un serio rischio futuro, non puramente ipotetico, di pregiudizio. L'opponente può farlo presentando prove del rischio di pregiudizio sulla base di deduzioni logiche risultanti da una disamina delle probabilità (e non semplici supposizioni), e tenendo conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie (16/04/2008, T-181/05, Citi, EU:T:2008:112, § 78, come citata in 22/05/2012, T-570/10, Répresentation d'une tête de loup, EU:T:2012:250, § 52; conffermata da 14/11/2013, C-383/12 P, Répresentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

Primo uso

Il pregiudizio al carattere distintivo è caratterizzato da un «effetto valanga», nel senso che il primo uso di un marchio simile in un mercato distinto non può, di per sé, svilire l'identità o l'«unicità» del marchio che gode di notorietà, ma questo sarà il risultato nel corso del tempo, perché questo primo uso può generare ulteriori utilizzi da parte di operatori diversi, determinando così lo svilimento del marchio o arrecando pregiudizio al suo carattere distintivo.

La Corte ha statuito che il primo uso di un marchio identico o simile **può** bastare, **in alcune circostanze**, a causare un pregiudizio effettivo e attuale al carattere distintivo del marchio anteriore o a ingenerare un serio rischio che un tale pregiudizio si produca in futuro (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 75). Nei procedimenti di opposizione dinanzi all'Ufficio, l'uso del segno contestato può anche non essersi affatto verificato. A questo proposito, l'Ufficio prende in considerazione il fatto che l'uso futuro del segno contestato, anche se fosse il primo uso, possa dare il via a ulteriori utilizzi da parte di diversi operatori, in particolari circostanze che devono essere indicate dall'opponente, provocando quindi uno svilimento del marchio dovuto all'uso indistinto. Come rilevato in precedenza, la formulazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE lo prevede, affermando che l'uso senza un giusto motivo del marchio richiesto «**possa**

trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

Nondimeno, come indicato sopra, all'opponente spetta l'onere di dimostrare che l'uso effettivo o futuro abbia arrecato, o rischi di arrecare, un pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore notorio.

Capacità distintiva intrinseca del marchio anteriore

La Corte ha stabilito che «più il marchio anteriore presenta un carattere 'unico', più l'uso di un marchio posteriore identico o simile sarà in grado di recare pregiudizio al suo carattere distintivo» (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 74; 28/10/2010, T-131/09, Botumax, EU:T:2010:458). In effetti, il marchio anteriore deve possedere un carattere esclusivo, nel senso che i consumatori devono associarlo con un'unica impresa di origine, dato che solo in questo caso sarà ipotizzabile un pregiudizio arrecato alla sua capacità distintiva. Se lo stesso segno, o una sua variante, si trova già in uso in connessione con una gamma di prodotti differenti, non potrà stabilirsi un nesso immediato con alcun prodotto da esso designato e quindi non ci sarà spazio, o quasi, per uno svilimento ulteriore del marchio.

Di conseguenza, «Il rischio di diluizione, appare, in via di principio, meno elevato quando il marchio anteriore consiste in un termine che, per un significato che gli è proprio, è largamente diffuso ed utilizzato frequentemente, indipendentemente dal marchio anteriore composto dal termine in questione. In tal caso, la circostanza che il marchio richiesto riprenda siffatto termine ha meno probabilità di portare alla diluizione del marchio anteriore.» (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 38).

Se, dunque, il marchio evoca una caratteristica condivisa da un'ampia gamma di prodotti, è più probabile che il consumatore lo associ all'immagine specifica del prodotto a cui allude piuttosto che a un altro marchio.

Nella sua sentenza del 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, il Tribunale ha confermato la conclusione che l'uso del marchio Spa-Finders per «*pubblicazioni* e servizi resi da *agenzie di viaggi*» non avrebbe svilito il carattere distintivo, né offuscato la notorietà del marchio Spa per «l'*acqua minerale*». Il termine «spa» presente in Spa-Finders può essere utilizzato in un contesto diverso dal marchio, poiché è «[…] frequentemente utilizzato per designare, ad esempio, la città belga di Spa ed il circuito automobilistico belga di Spa-Francorchamps o, in maniera generale, spazi dedicati all'idroterapia quali bagni turchi o saune, [e di conseguenza] il rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio SPA appare limitato» (punto 44).

Quindi, se il richiedente dimostra che il segno anteriore, o l'elemento che dà origine alla somiglianza, è divenuto comune ed è già usato da diverse imprese in svariati settori di mercato, ciò vale come efficace confutazione dell'esistenza del rischio di svilimento del marchio, perché è difficile ritenere che la capacità di attrazione del marchio anteriore rischi di svilirsi se questo non è particolarmente originale.

Cause concernenti lo svilimento del marchio dovuto all'uso indistinto

Constatazione dello svilimento del marchio

Marchio anteriore	Marchio impugnato	N. del caso
	CAMEL BRAND	R 69/2013 4
Noto per prodotti del tabacco	Prodotti alimentati nelle Classi 29, 30 e 32	
Innanzitutto, prendendo in considerazione la somiglianza molto elevata tra i marchi in conflitto e l'elevata notorietà del marchio anteriore, sussiste il rischio che il pubblico sia indotto a credere che i prodotti alimentari CAMEL provengano da o che il marchio sia utilizzato con il consenso dell'opponente. Inoltre, la capacità del marchio notorio CAMEL di suscitare un'associazione immediata con le attività dell'opponente sarà diminuita dall'uso del marchio contestato. L'uso di un marchio estremamente simile per prodotti alimentari sarebbe dannoso per il carattere distintivo del marchio notorio CAMEL per prodotti del tabacco, trasformandolo in un marchio ordinario, il che corrisponde essenzialmente a una diminuzione della forza di attrazione del marchio. Questo porterà alla dispersione dell'identità e della presa del marchio anteriore sull'immaginario del pubblico. Il marchio anteriore, utilizzato per suscitare un'associazione immediata con i prodotti per i quali è stato registrato, non sarà più in grado di svolgere questa funzione. Ne consegue che vi è una chiara probabilità di danni alla funzione di pubblicità del marchio anteriore come veicolo atto a creare e mantenere la fedeltà alla marca e che sarà compromesso, nel medio o lungo termine, il valore economico del marchio notorio anteriore come conseguenza dell'uso del marchio contestato, nel senso che i consumatori di prodotti per i quali il marchio notorio è protetto e conosciuto saranno meno propensi ad associarlo immediatamente all'azienda che ne ha costruito la reputazione e questo deve essere considerato come un cambiamento nel loro comportamento economico (punto 41).		

Negazione dello svilimento del marchio

Marchio anteriore	Marchio impugnato	N. del caso
Vips	Vips	T-215/03
Noto per «*catene di ristorazione rapida*» di cui alla Classe 42	«*Programmazione di computer destinati ai servizi alberghieri*»di cui alla Classe 42	

«Relativamente, innanzitutto, al pregiudizio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto arrecherebbe al carattere distintivo del marchio anteriore, siffatto pregiudizio può verificarsi nel momento in cui il marchio anteriore non risulta più in grado di suscitare un'immediata associazione con i prodotti per i quali è stato registrato ed utilizzato (*SPA-FINDERS*, citata al precedente paragrafo 3.4, punto 43). Tale rischio si riferisce pertanto alla "diluizione" o alla "graduale erosione" del marchio anteriore a causa della dispersione dell'identità e della presa sulla coscienza del pubblico (conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa definita con la sentenza "Adidas-Salomon e Adidas Benelux", citata al precedente paragrafo 3.6, punto 37)» (punto 37).

«Relativamente, in primo luogo, al rischio che l'uso del marchio richiesto arrechi pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, in altri termini relativamente al rischio di "diluizione" e di "graduale erosione" di tale marchio, come illustrato ai precedenti punti 37 e 38, occorre notare che il termine VIPS è la forma che assume al plurale in lingua inglese la sigla VIP (in inglese *Very Important Person*, vale a dire "persona molto importante"), che è di largo e frequente utilizzo sia a livello internazionale sia a livello nazionale, per designare personalità celebri. Alla luce di ciò, il rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore dall'uso del marchio richiesto appare limitato» (punto 62).

«Il rischio di cui trattasi appare ancora meno probabile nel caso di specie dato che il marchio richiesto ha per oggetto servizi di "programmazione di computer destinati ai servizi alberghieri, ristorazione (pasti) e bar ristoranti" che sono diretti ad un pubblico speciale e, necessariamente, più ristretto, e cioè i proprietari dei detti locali. Tale circostanza fa sì che il marchio richiesto, qualora ammesso alla registrazione, sarà probabilmente conosciuto, grazie al suo uso, soltanto da tale pubblico relativamente ristretto, il che riduce senz'altro il rischio di diluizione o di graduale erosione del marchio anteriore a causa della dispersione della sua identità e presa sulla coscienza del pubblico» (punto 63).

Marchio anteriore	**Marchio impugnato**	**N. del caso**
Spa	Spa-Finders	T-67/04
Noto per «*acque minerali*» di cui alla Classe 32	«*Stampati, compresi cataloghi, riviste ed altri bollettini*» di cui alla Classe 16, «*servizi resi da organizzazioni di viaggio*» di cui alla Classe 39	

«Nel caso di specie il Tribunale constata che la ricorrente non avanza alcun elemento idoneo a concludere per l'esistenza di un rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio SPA attraverso l'uso del marchio SPA-FINDERS. In effetti, la ricorrente insiste sull'asserito nesso immediato che il pubblico stabilirà tra il marchio SPA e il marchio SPA-FINDERS. Essa inferisce da tale nesso l'esistenza di una lesione del carattere distintivo. Come ammesso dalla ricorrente in sede di udienza, l'esistenza di tale nesso non è sufficiente a dimostrare il rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo. Il Tribunale rileva peraltro che, poiché il termine "spa" è frequentemente utilizzato per designare, ad esempio, la città belga di Spa ed il circuito automobilistico belga di Spa-Francorchamps o, in maniera generale, spazi dedicati all'idroterapia quali bagni turchi o saune, il rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio SPA appare limitato» (punto 44).

Marchio anteriore	**Marchio impugnato**	**N. del caso**
Outils WOLF WOLF Jardin		C-383/12 P
Rinomato per le *macchine utensili* in Classe 7	*Macchine per la lavorazione professionale ed industriale di legno e rifiuti verdi; cippatrici professionali e industriali e trituratori* in Classe 7	
«Nel caso di specie, la Corte di Giustizia annulla la sentenza del Tribunale affermando che il pregiudizio o il rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo dei marchi anteriori non possono essere stabiliti senza fornire prova del "cambiamento nel comportamento economico del consumatore medio" (punto 36). Sebbene la dispersione dell'immagine del marchio notorio e della sua identità nella percezione del pubblico sia una condizione soggettiva, la variazione del comportamento economico di questo pubblico ha natura obiettiva. La condizione obiettiva non può essere dedotta dal solo fatto che i consumatori notano la presenza di un nuovo segno simile in un modo che rischia di compromettere la capacità del marchio anteriore di identificare i prodotti per i quali è stato registrato come provenienti dal titolare di tale marchio (punti 37 e 39). La Corte di Giustizia avrebbe dovuto esaminare se si fosse verificato un effettivo cambiamento del comportamento economico o se un simile rischio presentasse la probabilità di verificarsi sulla base di "un'analisi delle probabilità e tenendo conto delle prassi abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso"» (punto 43). Dal momento che non è riuscita a farlo, la Corte di Giustizia ha violato l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.		

3.4.3.3 Pregiudizio arrecato alla notorietà

Natura della violazione

L'ultima tipologia di danno ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, riguarda la possibilità di arrecare pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore. Si può considerare un passo più in là rispetto allo svilimento, in quanto il marchio non risulta soltanto indebolito, bensì effettivamente degradato dall'associazione che il pubblico stabilisce con il marchio posteriore. La nozione di pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, nota anche come «svilimento del marchio dovuto al suo offuscamento» («dilution by tarnishing»), o semplicemente come «offuscamento del marchio» («tarnishing») si riferisce a situazioni in cui l'uso del marchio richiesto senza giusto motivo possa svalutare l'immagine o il prestigio che un marchio che gode di notorietà ha acquisito presso il pubblico.

La notorietà del marchio anteriore può essere inficiata o snaturata in tal modo, quando il marchio viene riprodotto in un contesto osceno, degradante o inappropriato oppure in un contesto che non sia intrinsecamente sgradevole ma che risulti essere incompatibile con una particolare immagine che il marchio anteriore ha acquisito agli occhi del pubblico, grazie agli sforzi compiuti dal suo titolare per promuoverla. Il rischio di un tale pregiudizio può scaturire, in particolare, dalla circostanza che i prodotti o servizi offerti da un terzo possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un'influenza negativa sull'immagine del marchio (18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 40). A titolo di esempio, se un marchio noto per il gin fosse utilizzato da un terzo per un detergente liquido, questo si ripercuoterebbe negativamente sul marchio notorio, rendendolo meno attraente.

In breve, l'offuscamento del marchio anteriore si verifica laddove sussista un'associazione, a livello di segni o di prodotti, che sia lesiva per la reputazione del marchio anteriore notorio.

Consumatore di riferimento

Come nel caso dello svilimento del marchio per l'uso indistinto, il pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio anteriore dev'essere valutato con riferimento ai consumatori medi dei prodotti e servizi per i quali tale marchio è registrato, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

Valutazione dell'offuscamento del marchio

La mera esistenza di un'associazione tra i marchi nella mente dei consumatori non è sufficiente né determinante per constatare un pregiudizio alla notorietà di un marchio anteriore. È evidente che deve sussistere una tale associazione, ma **in aggiunta** i segni o i prodotti/servizi oggetto del marchio posteriore devono provocare il genere di impatto negativo o pregiudizievole quando vengono associati al marchio notorio.

A titolo di esempio, se un marchio che nella mente del pubblico è associato a un'immagine di salute, dinamismo e gioventù fosse utilizzato per *prodotti derivati del tabacco*, la connotazione negativa trasmessa da questi ultimi sarebbe in stridente

contrasto con l'immagine del primo (cfr. gli ulteriori esempi che seguono). Quindi, perché si determini un offuscamento, i prodotti/servizi oggetto del marchio contestato devono presentare caratteristiche o qualità potenzialmente lesive per la notorietà del marchio anteriore (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 67).

Spesso gli opponenti sostengono che i prodotti/servizi del richiedente sono di qualità inferiore, o che non è possibile controllarne la qualità di tali prodotti/servizi. L'Ufficio non accetta una simile argomentazione di per sé come un mezzo per dimostrare il pregiudizio. I procedimenti dinanzi all'Ufficio non prevedono la valutazione della qualità di prodotti e servizi che, oltre ad essere altamente soggettiva, non sarebbe fattibile nei casi in cui i prodotti e servizi non sono identici o in situazioni dove il segno contestato non è ancora stato utilizzato.

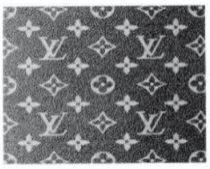
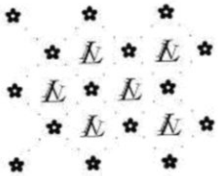
Quindi, nel valutare se l'uso del marchio contestato possa arrecare pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore, l'Ufficio può solo considerare i prodotti e i servizi indicati nella descrizione di ciascun marchio. Di conseguenza, ai fini dell'analisi dell'Ufficio, gli effetti dannosi dell'uso del segno contestato in relazione ai prodotti e servizi oggetto della domanda devono derivare dalla natura e dalle caratteristiche usuali dei prodotti in questione in generale, e non dalla loro qualità in casi particolari. Questo approccio garantisce comunque la protezione dell'opponente, perché in ogni caso quando un marchio posteriore è utilizzato per prodotti/servizi di scarsa qualità secondo una modalità che richiama alla mente un marchio anteriore notorio, di norma trae un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, o arreca pregiudizio al suo carattere distintivo.

Cause concernenti lo svilimento del marchio dovuto all'offuscamento

Constatazione dell'offuscamento

Marchio anteriore	**Marchio contestato**	**N. del caso**
KAPPA Kappa	KAPPA	12/03/2012, R 297/2011-5, KAPPA / KAPPA et al.
Noto per «abbigliamento sportivo e calzature»	Tra le altre cose, «prodotti derivati dal tabacco, sigarette, sigari»	
La domanda contestata è stata presentata per tabacco e prodotti affini rientranti nella Classe 34. Quella di fumare tabacco è universalmente considerata un'abitudine estremamente nociva per la salute. Per questo motivo, è probabile che l'uso del segno KAPPA per il tabacco e prodotti affini provochi associazioni mentali negative con i marchi anteriori, o comunque in contrasto con l'immagine di uno stile di vita sana da essi evocata, arrecandole pregiudizio (punto 38).		

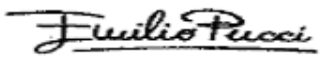
Marchio anteriore	Marchio contestato	N. del caso
SPA	SPA NK	22/07/2010, R 417/2008-1, SPACE NK (fig.) / SPA, LES THERMES DE SPA et al.
Noto per «acque minerali»	*«Preparati e sostanze per sgrassare e lucidare; pot pourri; incenso; bastoncini di incenso; profumi e diffusori per ambienti»*	
I concetti piacevoli trasmessi generalmente dall'acqua minerale non si combinano con detergenti e prodotti per sgrassare. L'uso di marchi contenenti il termine SPA per prodotti che trasmettono connotazioni così diverse rischia di danneggiare, o offuscare, il carattere distintivo del marchio anteriore (punto 101). La maggior parte dei consumatori non trova gradevole associare l'acqua minerale con incensi o pot pourri. È quindi probabile che l'uso di un marchio contenente una parola (SPA) che i consumatori belgi associano fortemente all'acqua minerale in bottiglia per designare profumi e incensi danneggi il potere di attrazione e di suggestione di cui attualmente gode il marchio, in base agli elementi di prova presentati (punto 103).		

Marchio anteriore	Marchio contestato	N. del caso
		06/10/2011, R 2124/2010-1, LN (fig.) / LV (fig.) et al.
Noto per i prodotti di cui alle Classi 18 e 25	Tra le altre cose, «apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento».	

L'opponente ha dimostrato che la prestigiosa immagine del suo marchio è collegata al metodo di produzione tradizionale dei suoi articoli in pelle pregiata, realizzati a mano da maestri artigiani che lavorano esclusivamente con materie prime di qualità eccellente. Come testimoniato dagli elementi di prova addotti, l'opponente si è sempre sforzato di trasmettere al pubblico questa immagine di lusso, fascino ed esclusività, combinata con l'eccezionale qualità del prodotto. In effetti, questa immagine sarebbe totalmente incompatibile con prodotti di natura squisitamente industriale e tecnologica, quali contatori elettrici, microscopi scientifici, batterie, registratori di cassa per supermercati, estintori o altri strumenti, per i quali il richiedente intende utilizzare il proprio marchio (punto 28).

Ciò che arrecherebbe pregiudizio all'immagine del marchio, che l'opponente ha promosso accuratamente per decenni, è l'uso di un marchio che richiama il suo ed è applicato a prodotti caratterizzati, nella percezione del pubblico, da un notevole contenuto tecnologico (mentre un articolo in pelle pregiata è raramente associato alla tecnologia) o considerati di origine industriale (mentre i prodotti in pelle pregiata sono tradizionalmente associati all'artigianato) (punto 29).

L'uso di un marchio praticamente identico a un altro marchio che il pubblico ha imparato a percepire come sinonimo di articoli in pelle pregiata di eccellente fattura per contraddistinguere dispositivi tecnici o strumenti elettrici di tutti i generi, riduce l'attrattiva del marchio anteriore, ossia la sua notorietà, presso il pubblico che lo conosce e lo apprezza (punto 30).

Marchio anteriore	**Marchio contestato**	**N. del caso**
EMILIO PUCCI 		
Noto per «abbigliamento e calzature femminili»	Classe 3: «Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; (preparazioni abrasive) saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici»; Classe 21: «materiale per pulizia e paglia di ferro».	27/09/2012, T-373/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:500 (R 770/2008-2 & R 826/2008-2)

Nelle decisioni del 18 giugno 2009 in R 770/2008-2 & R 826/2008-2 la Commissione ha deciso che il rischio di pregiudizio alla notorietà può sussistere laddove i prodotti e i servizi designati dal marchio richiesto possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un'influenza negativa sull'immagine di un marchio anteriore notorio, in virtù della sua identità o somiglianza con il marchio richiesto. Il Tribunale ha confermato le conclusioni della Commissione, aggiungendo che data la notevole somiglianza tra i segni in questione, nonché il forte carattere distintivo del marchio italiano e la sua notorietà sul mercato italiano, si può concludere che esiste un nesso tra i segni in conflitto, che potrebbe danneggiare l'idea di esclusività, lusso e alta qualità del marchio italiano e pertanto lederne la notorietà (punto 68).

Negazione dell'offuscamento

Marchio anteriore	**Marchio contestato**	**N. del caso**
SEVE TROPHY	SEVE TROPHY Sistema de Entretenimiento Virtual Español	17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553
Noto per «organizzazione di gare sportive»	Classe 9	
Il Tribunale ha rilevato che l'opponente non ha dimostrato alcun rischio di pregiudizio alla notorietà dei marchi anteriori, poiché non ha indicato in che modo l'uso del marchio contestato sui prodotti contestati avrebbe ridotto l'attrattiva dei marchi anteriori. Nello specifico, non ha asserito che i prodotti contestati presentino caratteristiche o qualità che potrebbero esercitare un'influenza negativa sull'immagine dei marchi anteriori (punto 68).		

Marchio anteriore	**Marchio contestato**	**N. del caso**
Spa	Spa-Finders	25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179
Noto per «acque minerali» di cui alla Classe 32	«Stampati, compresi cataloghi, riviste ed altri bollettini» di cui alla Classe 16, «servizi resi da organizzazioni di viaggio» di cui alla Classe 39	
«Nella fattispecie, i marchi SPA e SPA-FINDERS designano prodotti molto diversi consistenti, da un lato, in acque minerali e, dall'altro, in stampati e servizi di agenzia di viaggio. Il Tribunale considera che è quindi poco probabile che i prodotti e servizi coperti dal marchio SPA-FINDERS, pur rivelandosi di minore qualità, diminuiscano il potere di attrazione del marchio SPA» (punto 49).		

Marchio anteriore	**Marchio contestato**	**N. del caso**
Vips	Vips	T-215/03
Noto per «catene di ristorazione rapida» di cui alla Classe 42	«Programmazione di computer destinati ai servizi alberghieri» di cui alla Classe 42	
Il Tribunale ha rilevato che, benché taluni marchi di catene di ristorazione rapida godano di una notorietà incontestabile, essi non proiettano, di regola ed in mancanza di elementi probatori in senso contrario, un'immagine di prestigio particolare o di alta qualità, poiché il settore della ristorazione rapida è associato piuttosto ad altre qualità, come la rapidità o la disponibilità e, in certa misura, la gioventù, dato che molti giovani frequentano questo tipo di locali (punto 57). Il Tribunale ha altresì osservato che i servizi oggetto del marchio richiesto non presentano alcuna caratteristica o qualità tale da dimostrare la probabilità che un pregiudizio di siffatto genere sia arrecato al marchio anteriore. La ricorrente non ha invocato né, a fortiori, provato alcuna caratteristica o qualità di tale natura. La mera esistenza di un nesso fra i servizi designati dai marchi in conflitto non è né sufficiente né determinante. Certo, l'esistenza di tale nesso rafforza la probabilità che il pubblico, di fronte al marchio richiesto, pensi anche al marchio anteriore. Tuttavia, detta circostanza non è, di per sé, sufficiente a ridurre la forza di attrazione del marchio anteriore. Tale risultato può realizzarsi unicamente quando sia dimostrato che i servizi oggetto del marchio richiesto presentano caratteristiche o qualità potenzialmente lesive per la notorietà del marchio anteriore. Orbene, nel caso di specie siffatta prova non è stata prodotta (punto 67).		

Marchio anteriore	**Marchio contestato**	**N. del caso**
WATERFORD		23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD
Notorietà per *prodotti di cristalleria, inclusi prodotti di vetreria* in Classe 21	*Bevande alcoliche, cioè vini prodotti nel distretto di Stellenbosch, Sud Africa* in Classe 33	
Nel caso di specie, da un lato, non è possibile attribuire sin dall'inizio alcuna immagine specifica al marchio notorio o qualsiasi prova *prima facie* del suo offuscamento. Dall'altro, l'opponente si è limitato a sostenere che «l'uso e la registrazione del marchio [contestato] potranno trarre indebitamente vantaggio dal marchio dell'opponente», senza fornire alcuna prova o prova *prima facie* di tale offuscamento, anche solo a titolo di deduzioni logiche. Al contrario, la Commissione rileva che non vi sia alcun antagonismo tra la natura o il modo di utilizzare prodotti di vetreria e il vino, tale da fare sì ad esempio che l'uso del marchio contestato offuschi l'immagine del marchio anteriore. (punto 91).		

3.4.4 Prova del rischio di violazione

Come indicato nel punto 3.4.1, qualsiasi rischio di violazione nei confronti del marchio anteriore che gode di notorietà deve essere dimostrato separatamente. Nel procedimento di opposizione, il pregiudizio o l'indebito vantaggio possono essere solo potenziali, come conferma la formulazione ipotetica dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, che prevede che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto «**possa trarre** indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o **recare** pregiudizio agli stessi».

D'altro canto, la circostanza che il pregiudizio o l'indebito vantaggio possano essere solo potenziali non significa che una mera possibilità sia sufficiente ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Il rischio di pregiudizio o indebito vantaggio dev'essere serio, nel senso che è prevedibile (e non puramente ipotetico) nel normale corso degli eventi. Non è pertanto sufficiente dimostrare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio non possano essere esclusi in linea generale, o che siano possibili solo lontanamente. Il titolare del marchio anteriore è tenuto a produrre **prove prima facie di un rischio futuro, non ipotetico**, di indebito vantaggio o pregiudizio (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). Ad una tale conclusione si può pervenire segnatamente in base a deduzioni logiche risultanti da una disamina delle probabilità, e tenendo conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54, upheld on appeal 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 16/04/2008, T-181/05, Citi, EU:T:2008:112, § 78; 14/11/2013, C-383/12 P, Répresentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

Di norma, asserzioni generiche (come la mera citazione della formulazione pertinente del RMUE) di pregiudizio o indebito vantaggio non sono sufficienti di per sé a dimostrarne l'esistenza: l'opponente deve addurre prove e/o formulare un'argomentazione convincente per dimostrare, nello specifico, come si potrebbe verificare la presunta violazione, tenendo conto dei marchi, dei prodotti e dei servizi in questione e di tutte le circostanze pertinenti. Pertanto, l'opponente non può limitarsi ad affermare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio sarebbero una conseguenza necessaria e automatica dell'uso del segno richiesto, alla luce della grande notorietà del marchio anteriore, poiché altrimenti i marchi che godono di notorietà verrebbero a fruire di una tutela in bianco contro i segni identici o simili praticamente per qualsiasi tipo di prodotto. Ciò sarebbe apertamente incompatibile con la lettera e lo spirito dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, giacché altrimenti la notorietà verrebbe ad essere l'unico presupposto per la sua applicazione, anziché essere solo uno dei vari requisiti da soddisfare.

In ogni caso, la soglia minima della prova che dimostri il rischio di violazione sarà determinata caso per caso. Per esempio, qualora venga sollevata l'accusa di trarre un indebito vantaggio, non si può escludere che, se il marchio gode di un'elevata notorietà ed è stato dimostrato un nesso, si possa stabilire più facilmente la sussistenza del rischio di violazione.

3.5 Uso senza giusto motivo

L'ultima condizione per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE è che l'uso del segno richiesto avvenga senza giusto motivo.

Tuttavia, qualora si stabilisca che nessuno di questi tre tipi di violazione sia presente, non è possibile impedire la registrazione e l'uso del marchio richiesto, mentre non è pertinente, in tal caso, l'esistenza o la mancanza di giusti motivi per l'uso del marchio richiesto (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

L'esistenza di un motivo che giustifichi l'uso del marchio richiesto è un argomento di **difesa** che può sollevare il richiedente. **Spetta pertanto al richiedente dimostrare di avere un giusto motivo per utilizzare il marchio richiesto**. Si tratta dell'applicazione della norma generale secondo la quale «chi asserisce deve dimostrare» espressione dell'antica regola *ei qui affirmat incumbit probatio* (01/03/2004, R 145/2003-2, T CARD OLYMPICS (fig.) / OLYMPIC, § 23). La giurisprudenza stabilisce chiaramente che «quando il titolare del marchio anteriore riesce a provare l'esistenza o di una violazione effettiva ed attuale al suo marchio (...) o, quanto meno, di un rischio serio che tale violazione si produca in futuro, spetta al titolare del marchio posteriore dimostrare di avere un giusto motivo per l'uso di tale marchio» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39).

In assenza di indicazioni, risultanti dalle prove, che forniscano una giustificazione apparente all'operato del richiedente, la mancanza di un giusto motivo deve essere **presunta** in linea generale (29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 76 e la giurisprudenza ivi citata, 14/05/2013, C-294/12 P, Beatle, EU:C:2013:300, che ha respinto il ricorso). Peraltro, il richiedente può avvalersi della facoltà di confutare tale presunzione dimostrando di avere una legittima giustificazione che lo autorizza ad utilizzare il marchio.

Tale situazione può verificarsi, ad esempio, se il richiedente utilizzava il segno per prodotti dissimili nel territorio di riferimento prima che il marchio dell'opponente fosse depositato o avesse acquistato notorietà, specie quando tale coesistenza non abbia in alcun modo inciso sul carattere distintivo e sulla notorietà del marchio anteriore.

Interpretando l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 89/104/CEE del Consiglio (il cui tenore legislativo è essenzialmente identico a quello dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE), la Corte ha stabilito che il titolare di un marchio notorio può essere obbligato, in forza di un «giusto motivo» ai sensi di tale disposizione, a tollerare l'utilizzo da parte di un terzo di un segno simile a tale marchio per un prodotto identico a quello per il quale tale marchio è stato registrato, qualora sia assodato che tale segno è stato utilizzato anteriormente alla registrazione del medesimo marchio e l'utilizzo fatto per il prodotto identico ha avuto luogo in buona fede (06/02/2014, C-65/12, Leidseplein Beheer and de Vries, EU:C:2014:49, § 60). La Corte ha fornito ulteriori elementi dettagliati di cui tener conto nella valutazione del giusto motivo con riferimento all'utilizzo anteriore.

La giurisprudenza che segue dimostra che può sussistere un giusto motivo, laddove il richiedente rilevi che non gli si possa ragionevolmente imporre di astenersi dall'uso del marchio (ad esempio, perché si tratta di un uso generico del segno per indicare il tipo di prodotti e servizi, con termini generici o mezzi figurativi generici), o laddove abbia acquisito diritti specifici di utilizzare il marchio per i prodotti e servizi (ad esempio, se dimostra che un accordo di coesistenza gli permette di utilizzare il segno).

La condizione del giusto motivo non è soddisfatta semplicemente dal fatto che (a) il segno è particolarmente adatto per individuare i prodotti per i quali è utilizzato, (b) il richiedente ha già utilizzato il segno per i prodotti in questione o prodotti analoghi all'interno e/o all'esterno del territorio di riferimento dell'Unione europea, o (c) il richiedente invoca un diritto derivante da un deposito sul quale ha la precedenza il deposito del marchio dell'opponente (inter alia 23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD; 15/06/2009, R 1142/2005-2, (fig.) MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.). Il solo uso del segno non è sufficiente: ciò che si deve dimostrare è un valido motivo che giustifichi tale uso.

3.5.1 Esempi di giusto motivo

3.5.1.1 Giusto motivo accolto

N. del caso	Commento
02/06/2010, R 1000/2009-1, GigaFlex / FLEX (fig.) et al., § 72	La Commissione ha confermato che il richiedente aveva un giusto motivo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, per inserire il termine FLEX nel marchio richiesto, considerando che tale termine è libero da monopoli, poiché nessuno è titolare di diritti esclusivi su di esso e si tratta di un'abbreviazione adatta, in molte lingue dell'Unione, per indicare che letti e materassi sono flessibili.
30/07/2007, R 1244/2006-1, MARTINI FRATELLI (fig.) / MARTINI	Il richiedente aveva due buoni motivi per utilizzare il nome MARTINI nel marchio richiesto: (i) MARTINI è il cognome del fondatore dell'azienda del richiedente e (ii) nel 1990 è stato firmato un accordo di coesistenza.
20/04/2007, R 710/2006-2, SPA et al. / CAL SPAS	Il richiedente aveva un giusto motivo per utilizzare il termine SPAS, in quanto corrisponde a uno degli usi generici del termine «spa», come indicato nella sentenza del 19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215.

N. del caso	Commento
25/08/2011, B 1 708 398, Posten AB v Česká pošta s.p.	Si è ritenuto che il richiedente avesse un giusto motivo per utilizzare l'elemento figurativo di un corno postale, poiché è ampiamente utilizzato da tempo come simbolo storico dei servizi postali (sono state presentate registrazioni di marchi e prove su Internet che dimostrano che 29 Paesi europei utilizzano il corno postale come simbolo dei propri servizi postali).

3.5.1.2 Giusto motivo non accolto

N° del caso	Commento
06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare	Al fine di stabilire il giusto motivo, non è sufficiente l'uso del marchio contestato in sé, bensì è necessario un motivo che giustifichi l'uso del marchio. In questo caso, il richiedente si è limitato a dichiarare di aver «dimostrato in che modo e per quale prodotto il marchio contestato è stato utilizzato in passato» ma, anche assumendo che tale aspetto sia pertinente, non ha fornito nessuna spiegazione o indicazione aggiuntiva. Di conseguenza, il richiedente non aveva un giusto motivo per tale uso.
25/03/2009, T-21/07, Spaline, EU:T:2009:80	Non sussisteva un giusto motivo, poiché non era stato dimostrato che il termine «spa» fosse divenuto talmente necessario per la commercializzazione di prodotti cosmetici che non si sarebbe potuto ragionevolmente imporre al richiedente di astenersi dall'utilizzare il marchio richiesto. L'argomento che «spa» fosse un termine di carattere descrittivo e generico per i prodotti cosmetici è stato respinto, poiché tale carattere non si estende ai prodotti cosmetici, bensì solo ad uno dei loro usi o destinazioni.

N° del caso	Commento
16/04/2008, T-181/05, Citi	L'uso del marchio CITI in un solo Stato membro dell'UE (Spagna) da parte dell'interveniente non può costituire un giusto motivo, in quanto, da un lato, la portata della tutela geografica del marchio spagnolo non corrisponde al territorio oggetto del marchio richiesto e, dall'altro, la fondatezza in diritto della registrazione nazionale è contestata dinanzi ai giudici nazionali. Nello stesso contesto, è privo di pertinenza il fatto che l'interveniente sia titolare del nome di dominio "citi.es"».
10/05/2007, T-47/06, Nasdaq; confermata da 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq	L'unico argomento presentato alla Commissione di ricorso in merito al giusto motivo (segnatamente, che il termine Nasdaq era stato scelto in quanto acronimo di «Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità») non era convincente, rilevando che di norma le preposizioni non sono incluse negli acronimi.

N° del caso	Commento
23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD	Contrariamente agli argomenti presentati dal richiedente sull'esistenza di un giusto motivo perché il termine WATERFORD era presumibilmente molto comune in denominazioni e marchi, la Commissione ha statuito che il richiedente non aveva fornito prove della coesistenza sul mercato di marchi WATERFORD, né aveva presentato elementi dai quali sarebbe possibile dedurre che il grande pubblico di riferimento (nel Regno Unito) consideri Waterford come un nome geografico comune. Per quanto tali argomentazioni svolgano un ruolo nella valutazione dell'unicità di un segno al fine di stabilire l'esistenza del necessario collegamento tra i segni in questione nella mente del pubblico di riferimento, la Commissione ha statuito che, una volta constatata l'unicità, tali argomentazioni non possono comunque servire come giusto motivo. La condizione per il giusto motivo non è soddisfatta semplicemente dal fatto che (a) il segno è particolarmente adatto per individuare i prodotti per i quali è utilizzato, (b) il richiedente ha già utilizzato il segno per i prodotti in questione o prodotti analoghi all'interno e/o all'esterno del territorio di riferimento dell'Unione europea, o (c) il richiedente invoca un diritto derivante da un deposito sul quale ha la precedenza il deposito del marchio dell'opponente.
22/01/2015, T-322/13, KENZO	Il fatto che il cognome del richiedente sia Kenzo non è sufficiente per costituire un giusto motivo per l'uso del marchio richiesto, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

N° del caso	Commento
06/10/2006, R 428/2005-2, TISSOT / TISSOT	L'azione del richiedente (non corroborata da prove) che il segno TISSOT derivi dal nome di una società commerciale associata all'azienda del richiedente dall'inizio degli anni Settanta, non costituirebbe comunque di per sé, anche se dimostrata, un giusto motivo nel senso dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Le persone che ereditano un cognome che per caso coincide con un marchio famoso non dovrebbero presumere di essere autorizzate a utilizzarlo nel commercio in una maniera tale da trarre indebito vantaggio dalla notorietà costruita grazie agli sforzi del titolare del marchio.
18/08/2005, R 1062/2000-4, GRAMMY / GRAMMY	L'argomentazione secondo cui GRAMMY è un'abbreviazione facile e di suono piacevole del cognome del richiedente (Grammatkopoulos) era insufficiente per stabilire un giusto motivo.

N° del caso	Commento
15/06/2009, R 1142/2005-2, MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.	Giusto motivo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, significa che nonostante il pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore o l'indebito vantaggio tratto dai medesimi, la registrazione e l'uso del marchio da parte del richiedente per i prodotti richiesti possono essere giustificati, se al richiedente non si può ragionevolmente imporre di astenersi dall'utilizzare il marchio contestato, o se il richiedente gode di un diritto specifico di utilizzare il marchio che ha la precedenza sul marchio invocato nella procedura di opposizione. In particolare, la condizione per il giusto motivo non è soddisfatta semplicemente dal fatto che (a) il segno è particolarmente adatto per individuare i prodotti per i quali è utilizzato, (b) il richiedente ha già utilizzato il segno per i prodotti in questione o prodotti analoghi all'interno e/o all'esterno del territorio di riferimento dell'UE, o (c) il richiedente invoca un diritto derivante da un deposito in data anteriore a quella del marchio dell'opponente (decisione del 25/04/2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD). Per quanto concerne la tolleranza del titolare del marchio anteriore, la Commissione ha statuito che tale tolleranza si limitasse alle riviste e non riguardasse prodotti più vicini al suo settore di mercato (ossia i tessili). Ha rilevato inoltre che dalla giurisprudenza nazionale risulta evidente che mentre la tutela è garantita per ciascuna parte all'interno del rispettivo campo di attività, l'estensione si dovrebbe respingere quando una parte si avvicina troppo al campo di attività dell'altra con il rischio di violarne i diritti. Alla luce di questi fattori, la Commissione ha ritenuto che la coesistenza non costituisse un giusto motivo per permettere la registrazione di un MUE.

N° del caso	Commento
26/09/2012, T-301/09, Citigate, § 116, 125 e 126	In merito all'argomentazione del richiedente di avere un giusto motivo per utilizzare il marchio richiesto (Citigate), avendo già usato numerosi marchi costituiti dal termine Citigate o che lo contenevano in relazione ai prodotti e ai servizi per i quali è richiesta la registrazione, il Tribunale ha statuito quanto segue: va notato che i documenti prodotti dal richiedente dimostrano semplicemente l'esistenza di varie aziende la cui denominazione contiene il termine Citigate e una serie di domini che contengono anch'essi tale termine. Questo elemento di prova non è sufficiente per stabilire un giusto motivo, perché non dimostra l'uso effettivo del marchio Citigate. In merito all'argomentazione del richiedente di avere un giusto motivo per utilizzare il marchio richiesto poiché gli **intervenienti hanno acconsentito all'uso di** Citigate in relazione ai prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione, il Tribunale ha stabilito che non si può escludere la **possibilità che, in certi casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato possa ridurre (…) il rischio che si stabilisca un nesso tra due marchi ai sensi dell' articolo 8, paragrafo 5, RMUE**. Nella fattispecie, la coesistenza non è stata dimostrata.

N° del caso	Commento
01/03/2018, T-629/16, DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES (other) / DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.) et al., EU:T:2018:108, § 192, 207-212	La richiedente sosteneva che i marchi in conflitto, con la tolleranza dell'opponente, sono coesistiti per decenni. Tuttavia, per costituire un giusto motivo, l'uso del marchio richiesto deve soddisfare una serie di condizioni. L'argomentazione del richiedente non può essere accolta se il marchio contestato non è stato utilizzato: i) in tutto il territorio di riferimento, ii) in modo pacifico e iii) in buona fede. Nel caso di specie l'utilizzo dello slogan «two stripes are enough» (due strisce sono sufficienti) rivela che l'uso del marchio contestato ha già dato luogo ad almeno un tentativo di trarre vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore. Pertanto non si poteva ritenere che l'uso del marchio contestato fosse sempre avvenuto in buona fede.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 6

Indicazioni geografiche (articolo 8, paragrafo 6, RMUE)

Indice

1 Introduzione..... 1379

2 IG ammissibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE..... 1380

2.1 IG protette dal diritto UE..... 1380

2.1.1 La natura esaustiva del sistema di protezione dell'UE.....1381

2.2 IG protette in virtù delle leggi degli Stati membri..... 1382

2.3 IG protette in virtù di accordi internazionali.....1382

2.3.1 Accordi internazionali conclusi dall'UE.....1383

2.3.2 Accordi internazionali conclusi dagli Stati membri, compreso l'accordo di Lisbona ()..... 1384

2.4 Specificità di motivazione..... 1385

3 Ambito di protezione delle IG..... 1385

3.1 Situazioni coperte dai regolamenti UE..... 1385

3.1.1 Uso, incluso lo sfruttamento della notorietà dell'IG..... 1386

3.1.2 Evocazione, imitazione, usurpazione e indicazioni e prassi ingannevoli..... 1388

3.1.3 Limiti all'ambito di protezione delle IG per impedimenti relativi.....1390

3.2 Ambito di protezione di IG protette in virtù del diritto nazionale o di accordi internazionali..... 1390

1 Introduzione

A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette in virtù della legislazione dell'Unione o del diritto nazionale possono essere invocate in un'opposizione contro una domanda di MUE. Ai fini della definizione della protezione concessa a tali denominazioni specifiche, i regolamenti pertinenti fanno semplicemente riferimento ai nomi protetti/registrati, indipendentemente dal fatto che essi si riferiscano a una denominazione di origine protetta (DOP) o a un'indicazione geografica protetta (IGP). Inoltre, sulla portata della protezione non incide alcuna distinzione tra DOP e IGP. Pertanto, nella presente sezione questi nomi protetti sono definiti «indicazioni geografiche (IG)», senza alcuna distinzione.

La funzione essenziale della protezione di una IG è di garantire al consumatore l'origine geografica dei prodotti e le speciali qualità connesse a tale origine (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 147).

La protezione delle IG per impedimenti relativi è complementare alla protezione *ex officio* per impedimenti assoluti (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE). Sebbene vi sia interazione e sovrapposizione con la protezione offerta dagli impedimenti assoluti, vi sono differenze in termini sia di procedura sia di merito derivanti dalla natura della protezione degli impedimenti relativi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE.

L'articolo 8, paragrafo 6, RMUE recita:

Su opposizione di qualsiasi persona autorizzata ai sensi del diritto di riferimento all'esercizio dei diritti derivanti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica, il marchio di cui si fa richiesta non deve essere registrato nel caso e nella misura in cui, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale che garantisce la protezione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche:

1. una domanda di denominazione di origine o di indicazione geografica sia stata già presentata, conformemente alla legislazione dell'Unione o del diritto nazionale, prima della data di domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea o della data della priorità rivendicata per la domanda, fatta salva la sua successiva registrazione;
2. tale denominazione di origine o indicazione geografica conferisca il diritto di impedire l'uso di un marchio successivo.

L'articolo 8, paragrafo 6, RMUE è pertanto una disposizione quadro, ossia che sono la legislazione dell'UE, il diritto degli Stati membri o l'accordo internazionale applicabili a determinare le condizioni di acquisizione e la portata della protezione della IG invocata. Inoltre, come spiegato di seguito, la natura esaustiva del sistema di protezione delle IG dell'UE in specifici settori di prodotto determina in che misura una IG protetta ai sensi del diritto nazionale o di un accordo internazionale sia ammissibile a costituire la base di un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE.

Per una panoramica generale delle indicazioni geografiche cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE).

2 IG ammissibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE

Le IG sono protette a vari livelli, nell'ambito del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o degli accordi internazionali, e contemplano diverse categorie di prodotto quali prodotti agricoli e alimentari, vini, alcolici o oggetti artigianali e industriali.

2.1 IG protette dal diritto UE

Per quanto concerne la **legislazione dell'UE** che protegge le IG, sono attualmente in vigore i seguenti regolamenti UE:

- regolamento (UE) n. 1308/2013 ([72]) per quanto riguarda *i vini*;
- regolamento (UE)2019/787 ([73]) per quanto riguarda *le bevande alcoliche*;
- regolamento (UE) n. 1151/2012 ([74]) per quanto riguarda *i prodotti agricoli e i prodotti alimentari*.

Per maggiori informazioni cfr. anche le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con indicazioni geografiche [articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE], punto 2, Definizione di indicazioni geografiche ai sensi dei regolamenti UE.

Le IG protette ai sensi dei regolamenti di cui sopra possono essere una valida base per un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, nella misura in cui consentono alla persona autorizzata ai sensi della legge applicabile a esercitare tali diritti, **di impedire l'uso**di un marchio successivo. La loro capacità di impedire l'uso è disciplinata dalle disposizioni dei regolamenti citati sopra [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787]. In questo contesto è importante distinguere le disposizioni che **impediscono l'uso** da quelle che **impediscono la registrazione** ([75]) di un marchio, le quali non costituiscono una base

72 regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

73 Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.

74 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

per le domande di opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE [le disposizioni che impediscono la registrazione valgono come base per gli impedimenti assoluti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE].

2.1.1 La natura esaustiva del sistema di protezione dell'UE

La Corte di giustizia ha statuito che il sistema di protezione dell'UE per le indicazioni geografiche per *prodotti agricoli e alimentari* di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 [allora in vigore] riveste una «**natura esauriente**» (08/09/2009, C-478/07, Budějovický Budvar, EU:C:2009:521). La Corte ha altresì confermato che lo stesso vale per il sistema di protezione dell'UE delle indicazioni geografiche per i *vini* quale previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007, [allora in vigore] dato che «questi due regimi presentavano in sostanza lo stesso carattere, in quanto i loro obiettivi e le loro caratteristiche erano comparabili» (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 76). Per i *prodotti agricoli e alimentari*, cfr. l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1151/2012 in combinato disposto con il considerando 24 dello stesso regolamento. Per i *vini* cfr. l'articolo 107 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'Ufficio applica un approccio analogo per le indicazioni geografiche di *bevande alcoliche* per le ragioni riportate in appresso. La precedente protezione a livello nazionale delle indicazioni geografiche di *bevande alcoliche*, che ora beneficiano di un'IG ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/787, è stata **interrotta** dopo che tali indicazioni geografiche sono state registrate a livello di Unione [cfr. l'articolo 37 del regolamento (UE) n. 2019/787, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 110/2008].

Di conseguenza, nelle categorie di *prodotti agricoli e alimentari, vini e bevande alcoliche*, la tutela a livello di UE è esaustiva, il che significa che le opposizioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE non possono basarsi su diritti nazionali in queste categorie. Ciò avviene perché il sistema di protezione UE composto dai suddetti regolamenti **supera e sostituisce** la protezione nazionale delle IG per *prodotti agricoli e alimentari, vini e bevande alcoliche*.

Dunque, per questi prodotti, l'opponente deve invocare la legislazione UE pertinente nell'atto di opposizione, in quanto il riferimento al diritto nazionale non sarà considerato pertinente.

A titolo di esempio, in due opposizioni basate sull'IG «Vinho Verde» è stato invocato il diritto nazionale al posto dell'IG dell'Unione, perciò le opposizioni hanno dovuto essere respinte.

IG anteriori	**Osservazioni**	N° del caso

[75] Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.

VINHO VERDE in Portogallo (diritto nazionale)	… ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, l'opponente non può far valere un diritto nazionale anteriore, ma solo il diritto conferito dal sistema dell'Unione di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. (§ 99, R 282/2020-5)	29/10/2021, R 126/2021-2 02/10/2020, R 282/2020-5

2.2 IG protette in virtù delle leggi degli Stati membri

Le IG protette in virtù delle leggi degli Stati membri possono essere la base per domande di opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE **solo nella misura in cui non esiste una protezione UE uniforme per la categoria di prodotti interessata**. È il caso, ad esempio, dei prodotti artigianali e industriali (ad es. «HEREND» per i prodotti in porcellana provenienti da Herend, Ungheria).

A questo proposito, l'opponente deve basarsi sul diritto nazionale pertinente che fornisce la protezione per tali IG nazionali e devono essere osservati i requisiti per la motivazione (cfr. punto 2.4).

2.3 IG protette in virtù di accordi internazionali

Nonostante l'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, non menzioni esplicitamente le IG protette in virtù di accordi internazionali, il riferimento alla «legislazione dell'Unione» e al «diritto nazionale» ovviamente include gli accordi internazionali, in quanto questi ultimi fanno parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea o dello Stato membro firmatario dell'accordo internazionale.

Affinché un'opposizione in virtù dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE abbia un esito positivo sulla base di un diritto derivante da un accordo internazionale, le disposizioni previste da tale accordo devono essere applicabili direttamente e devono consentire al beneficiario della IG di riferimento di avviare direttamente azioni legali al fine di impedire l'uso di un marchio successivo.

Nell'ultimo caso, gli accordi internazionali **non sono sempre direttamente applicabili**. Ciò dipende dalle caratteristiche degli accordi stessi e da come possono essere interpretati nella giurisdizione pertinente. Ad esempio, l'Ufficio ritiene che l'Accordo di Lisbona (in particolare gli articoli 3 e 8) non sia di diretta applicazione. Come indicato espressamente dall'articolo 8 dell'Accordo di Lisbona, è la legislazione nazionale pertinente a dover stabilire quali tipi di azioni legali possano essere intraprese, la loro portata e se tali azioni possano anche consentire al titolare di una denominazione di

origine di impedire l'uso di un marchio successivo. Pertanto, in tali casi, deve essere indicata la legislazione nazionale pertinente e tale indicazione è una condizione necessaria affinché l'opponente possa dimostrare che la IG in questione può impedire l'uso del marchio successivo e che l'opponente è autorizzato a esercitare questo diritto dalla legge che lo disciplina.

2.3.1 Accordi internazionali conclusi dall'UE

Le IG derivanti da accordi conclusi fra l'UE e paesi terzi possono essere invocate in virtù dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE se le disposizioni di tali accordi investono della IG **un particolare beneficiario o una precisa categoria di utenti** con diritto all'azione diretto.

L'articolo 8, paragrafo 6, lettera i), RMUE impone che la domanda di registrazione della IG sia già stata presentata e che successivamente sia avvenuta la registrazione. Tuttavia, questa disposizione può essere applicata per analogia a IG di paesi terzi protette in virtù di accordi internazionali. Nel caso di accordi internazionali di cui è firmataria l'UE, la data di entrata in vigore dell'accordo internazionale è considerata la data di priorità di tale IG (e nel caso della IG di un paese terzo aggiunta successivamente all'elenco, la data di entrata in vigore della modifica pertinente), a meno che l'accordo internazionale non stabilisca una data di priorità anteriore.

L'UE è parte contraente dell'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona, entrato in vigore il 26 febbraio 2020. Le IG originarie di paesi extra UE protetti in virtù dell'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona possono essere invocate in sede di opposizione a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, a condizione che la Commissione abbia concesso loro la protezione nell'UE mediante il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche [il «Regolamento (UE) 2019/1753»] e a condizione che la domanda del marchio contestato sia stata presentata dopo la notifica della registrazione internazionale dell'IG inviata dall'OMPI alla Commissione.

Se la domanda del marchio contestato è stata presentata prima della notifica della registrazione internazionale alla Commissione ma dopo il deposito della registrazione internazionale presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI, l'IG costituisce un diritto anteriore se l'opponente dimostra che la domanda di marchio è stata presentata in malafede.

Il diritto sostanziale su cui l'opposizione deve basarsi per invocare IG protette in virtù dell'atto di Ginevra è l'articolo 11, paragrafi 1 e 3, dell'atto di Ginevra in combinato disposto con il regolamento (UE) 2019/1753. Per ulteriori dettagli, cfr. il punto 3.2 che segue e le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE), paragrafo 6.2.3, L'IG è protetta in virtù del sistema di Lisbona (atto di Ginevra).

2.3.2 Accordi internazionali conclusi dagli Stati membri, compreso l'accordo di Lisbona ([76])

Per i motivi esposti al punto 2.1.2 di cui sopra, un'IG protetta in virtù di un accordo internazionale concluso da Stati membri (o fra Stati membri o con paesi terzi) non può essere invocata come diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE se sconfina nella natura esaustiva del diritto UE nelle categorie pertinenti (attualmente determinati prodotti alimentari e altri prodotti agricoli, vini e bevande spiritose).

Nella causa «Budějovický Budvar» (08/09/2009, C-478/07, Budějovický Budvar, EU:C:2009:521), il Tribunale ha discusso della natura esaustiva del diritto UE per quanto riguarda le IG che provengono da Stati membri. Secondo l'interpretazione dell'Ufficio, ciò è valido *a fortiori* per IG di un paese terzo nelle categorie di prodotto di riferimento che godono di protezione nel territorio di uno Stato membro mediante un accordo internazionale concluso fra lo Stato membro e un paese non UE ([77]).

Tale conclusione si applica anche all'Accordo di Lisbona. In linea di principio, le denominazioni di origine protette in uno Stato membro dell'UE in virtù dell'Accordo di Lisbona non possono costituire una base per domande di opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE. Le uniche eccezioni al riguardo sono le seguenti.

- Accordi internazionali che riguardano IG non correlate a prodotti agricoli e alimentari, vini o bevande spiritose.
- Accordi internazionali conclusi con paesi terzi da uno Stato membro prima della sua adesione all'UE. Ciò perché gli obblighi derivanti da un accordo internazionale concluso da uno Stato membro prima della sua adesione all'UE devono essere rispettati. Tuttavia, gli Stati membri devono prendere tutti i provvedimenti opportuni per eliminare le incompatibilità fra un accordo concluso prima dell'adesione di uno Stato membro e il Trattato (cfr. l'articolo 307 del Trattato istitutivo della Comunità europea, adesso articolo 351 (TFEU), interpretato dal Tribunale nella sua sentenza del 18/11/2003, C-216/01, Budějovický Budvar, EU:C:2003:618, § 168-172).
- Accordi internazionali conclusi con un paese terzo da uno Stato membro dopo l'adesione all'UE, ma prima dell'entrata in vigore del sistema uniforme dell'UE di tutela nella categoria di prodotti in questione.

Poiché gli Stati membri hanno l'obbligo di eliminare eventuali incompatibilità con il diritto UE, l'Ufficio applicherà le ultime due eccezioni (che riguardano esclusivamente IG di paesi terzi nei settori dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini o delle bevande spiritose) **solo quando l'opponente richiama espressamente l'eccezione e la sostiene con una linea di difesa coerente e prove rilevanti** (in particolare, per quanto riguarda la data di entrata in vigore nello Stato membro dell'UE dell'accordo internazionale invocato quando è rivendicata la protezione e la sua attuale validità). Argomentazioni generiche dell'opponente (ad esempio la semplice citazione

[76] 13 Alcuni Stati membri (Bulgaria, Repubblica ceca, Francia, Italia, Ungheria, Portogallo e Slovacchia) sono firmatari dell'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale del 1958 (rivisto a Stoccolma il 14/07/1967 e modificato il 28/09/1979).

[77] Del quale l'UE non è firmataria.

dell'accordo internazionale rilevante) non saranno da sole sufficienti perché l'Ufficio ritenga applicabile una delle ultime due eccezioni.

2.4 Specificità di motivazione

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, RDMUE[78], l'opponente deve presentare prove dell'esistenza e dell'ambito di protezione dell'IG anteriore, nonché del diritto a depositare l'opposizione. Ciò si applica a tutte le azioni, indipendentemente dal fatto che si basino su IG dell'Unione, IG protette dalle leggi degli Stati membri o IG protette da accordi internazionali.

In particolare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), RDMUE, per comprovare il proprio diritto l'opponente deve fornire all'Ufficio prova dell'esistenza e dell'ambito di protezione dell'IG invocata. L'opponente deve altresì dimostrare il proprio diritto a depositare l'opposizione, ossia dimostrare di essere **autorizzato ai sensi della pertinente legislazione a esercitare i diritti derivanti da un'IG** [articolo 46, paragrafo 1, lettera d), RMUE, e articolo 7, paragrafo 2, RDMUE]. Inoltre, l'opponente deve dimostrare che la legge applicabile gli conferisce un **diritto diretto di agire** per vietare l'uso illecito di un'IG (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punti 4.2 e 4.2.4.4).

3 Ambito di protezione delle IG

3.1 Situazioni coperte dai regolamenti UE

L'**ambito di protezione delle IG protette in virtù dei regolamenti UE**è disciplinato dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dall'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787. Le disposizioni che impediscono la registrazione, articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN#d1686e7014-671-1 e articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787. non sono una base per domande di opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUEhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e744-1-1 (12/06/2007, T-60/04 - T-64/04, Bud, EU:T:2007:169, § 78); una tale opposizione non può dipendere dal fatto che l'opponente abbia soddisfatto o meno le condizioni necessarie per impedire la registrazione ai sensi di dette disposizioni (18/09/2015, T-387/13, COLOMBIANO HOUSE / CAFE DE COLOMBIA, EU:T:2015:647, § 40 et seq.). Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, una IG può prevalere se sono soddisfatte le condizioni stabilite nelle disposizioni che impediscono l'uso.

78 Analogamente, l'articolo 16, RDMUE, in relazione ai procedimenti di nullità.

I regolamenti UE fanno riferimento, mutatis mutandis, a una lista progressiva di atti proibiti contro i quali le IG sono protette:

1. qualsiasi uso (diretto o indiretto) di una IG:
   a. per prodotti paragonabili non conformi al disciplinare di produzione di un'IG; o
   b. nella misura in cui tale uso sfrutta, indebolisce o diluisce[79] la notorietà di un'IG;
2. qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione;
3. ogni altra indicazione o prassi falsa o ingannevole.

Va sottolineato che valgono le specifiche condizioni dell'ambito di protezione indicate nelle disposizioni applicabili e non, ad esempio, la «somiglianza dei segni», la «somiglianza di prodotti e servizi» o il «rischio di confusione».

Le disposizioni dei regolamenti UE che vietano l'uso contemplano situazioni in cui una IG può essere invocata rispetto a prodotti o servizi che possono andare oltre i prodotti e servizi che possono essere contestati nell'ambito dell'esame *ex officio* di impedimenti assoluti (nel rispetto delle condizioni delle disposizioni pertinenti di tali regolamenti UE). In un esame *ex officio* l'ambito di protezione delle IG è più ristretto in linea con il mandato contenuto nell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1151/2012, articolo 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e articolo 36 del regolamento (UE) 2019/787. A parte la differenza di prodotti che possono essere contestati nell'esame degli impedimenti assoluti e relativi, la differenza principale è che l'Ufficio avrà bisogno di prove per valutare qualsiasi possibile sfruttamento della notorietà o stabilire che vi sia, in effetti, un'indicazione o una prassi ingannevole da considerare.

Informazioni dettagliate sull'ambito di protezione di IG protette in virtù dei regolamenti UE pertinenti sono contenute nelle Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE) (ad es. definizioni di uso diretto e indiretto, imitazione, evocazione, usurpazione, indicazioni e prassi ingannevoli, prodotti che possono costituire oggetto di obiezione).

3.1.1 Uso, incluso lo sfruttamento della notorietà dell'IG

I casi che comportano l'uso di un'IG per prodotti comparabili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/787 rientrano di norma nella valutazione *ex officio* degli impedimenti assoluti dell'Ufficio. Cfr. anche le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE), punto 4.

Se un opponente afferma nelle sue osservazioni che, ad esempio, una domanda di MUE contiene un'IG e i prodotti oggetto della domanda sono comparabili a quelli coperti da tale IG (o che i prodotti costituiscono l'oggetto specifico di servizi quali

[79] Il regolamento (UE) 2019/787 si riferisce solo all'uso che sfrutta la notorietà della denominazione protetta.

vendita al dettaglio, all'ingrosso, importazione/esportazione, fornitura di bevande e alimenti, produzione di [prodotto coperto dall'IG] per altri), l'Ufficio, se questo è il caso, riaprirà l'esame degli impedimenti assoluti.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/787, una IG può essere invocata rispetto a prodotti e servizi che non sarebbero oggetto di obiezione *ex officio* nell'ambito degli impedimenti assoluti, fatti salvi l'uso della IG nella domanda di MUE impugnata e la prova che tale uso in relazione ai prodotti e servizi impugnati **sfrutterebbe la notorietà della IG**. Sull'«impiego di un'IG» cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE), punto 4.1. Pertanto le disposizioni concernenti lo sfruttamento della notorietà del nome protetto possono essere sostenute soltanto in presenza dell'«uso» di una IG e se l'opponente dimostra che la notorietà della IG può essere sfruttata per prodotti non coperti da quest'ultima né paragonabili a quelli coperti da tale IG e servizi non correlati alla IG (dal momento che prodotti e servizi correlati alla IG potrebbero già costituire oggetto di obiezione in base alla valutazione degli impedimenti assoluti).

La notorietà delle IG dipende dall'immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta tale immagine dipende, essenzialmente, dalle caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. È quest'ultima che costituisce il fondamento della notorietà del prodotto (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 81-82). Pertanto, a differenza dei marchi, la cui notorietà viene valutata in termini quantitativi, la notorietà di una IG è legata esclusivamente alla qualità del prodotto che designa. Tutte le IG registrate offrono una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica. Pertanto, l'Ufficio ritiene che le IG, per il semplice fatto di essere registrate, **godano intrinsecamente di notorietà** ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e dell'https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0787&from=EN#d1e2144-1-1articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/787https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0787&from=EN#d1e2144-1-1. Ciò prescinde dalla possibilità che una IG sia stata registrata perché, in base a quanto afferma la relativa domanda, la sua notorietà è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica [articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2019/787).

Di conseguenza, gli opponenti **non sono tenuti a presentare prove della notorietà** della IG. Nondimeno, gli opponenti devono addurre **argomentazioni e/o elementi di prova convincenti in merito allo sfruttamento della notorietà della IG**. La Corte ha stabilito che «l'incorporazione in un marchio di una denominazione protetta […] non può infatti essere considerata come tale da sfruttare la notorietà di tale denominazione […] qualora tale incorporazione non induca il pubblico pertinente ad associare tale

marchio o i prodotti per i quali quest'ultimo è registrato con la [denominazione] in questione o il prodotto […] per il quale essa è protetta» (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 115).

Di norma, affermazioni generali (come ad esempio il solo riferimento alla formulazione pertinente dei regolamenti dell'UE) di sfruttamento della notorietà **non saranno di per sé sufficienti** a provare tale sfruttamento. L'opponente deve addurre prove e/o formulare un'argomentazione convincente per dimostrare nello specifico in che modo potrebbe verificarsi il presunto pregiudizio, tenendo conto sia dei diritti interessati, sia dei prodotti e servizi in questione e di tutte le circostanze pertinenti.

IG anteriore/i	Segno contestato	N. del caso
CÍTRICOS VALENCIANOS / CÍTRICS VALENCIANS (PGI-ES-0152) per *frutti di arancio, mandarino e limone*	AROCIVAL aromes cítrics valencians Domanda di MUE n. 17 878 444 per *oli essenziali e aromi per alimenti* (Classi 3 e 30)	24/03/2020, B 3 058 243 (sfruttamento della notorietà)
Valutazione: tenendo conto della presenza dei termini «citrics valencians» nel segno contestato e della natura dei prodotti per i quali si richiede la protezione (gli agrumi protetti possono essere ingredienti di oli e aromi), nonché degli sforzi compiuti per promuovere l'IG accreditata dall'opponente, di fronte al segno contestato, i consumatori di riferimento lo assoceranno probabilmente alla IGP «Cítrics Valencians» e ai prodotti oggetto della protezione. Pertanto, trarrà vantaggio dalla notorietà e dalla forza di attrazione di questi ultimi. I restanti elementi del marchio impugnato non ostano all'associazione con il diritto anteriore; al contrario, essi rafforzano l'associazione nel senso indicato dall'opponente.		

3.1.2 Evocazione, imitazione, usurpazione e indicazioni e prassi ingannevoli

Per l'«evocazione», l'«imitazione» l'«usurpazione» e le «indicazioni e prassi ingannevoli» cfr. parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE), punto 4 e più precisamente i punti 4.2 e 4.3.

La Corte di giustizia ha chiarito che la nozione di «evocazione» si estende a tutti gli usi che traggono indebito vantaggio dalla notorietà di cui gode l'IG attraverso l'associazione con quest'ultima (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 50; cfr. anche le conclusioni dell'avvocato generale Pitruzzella del 29/04/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:350, § 36-37). Ciò è particolarmente rilevante nei casi basati sull'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, in cui l'opponente può presentare prove

pertinenti che attestino il grado di notorietà della sua IG e il suo potenziale sfruttamento.

Inoltre, la Corte di giustizia ha chiarito che le disposizioni giuridiche in materia di «evocazione» devono essere interpretate nel senso che proteggono le IG registrate contro condotte/prassi relative sia a prodotti sia a servizi e, inoltre, che non vi è alcun prerequisito secondo cui il prodotto tutelato dall'IG protetta e i prodotti o servizi coperti dal MUE siano identici o simili al fine di stabilire l'evocazione (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 52, 61, 66).

L'esempio che segue illustra questo punto:

IG anteriore/i	**Segno contestato**	**N. del caso**
PROSECCO (PDO-IT-A0516) per *vini*	PERISECCO MUE n. 12 788 907 registrato per *bevande alcoliche (tranne birra e vino)* nella Classe 33	28/10/2021, R 1101/2019-1 (C 15 225 confermata, evocazione)
Valutazione: è evidente una stretta prossimità visiva e fonetica tra la DOP PROSECCO e il marchio contestato PERISECCO (punto 63). La probabilità che l'elemento PERISECCO [...] richiami direttamente alla mente del consumatore medio europeo la DOP PROSECCO nel vederla utilizzata per le bevande alcoliche del richiedente è particolarmente elevata (punto 65). Questa probabilità non viene ridotta a seguito della rinuncia parziale del marchio contestato a -bevande alcoliche *escluse le birre e i vini*-. Come ricordato dalla Corte nella causa «Champanillo» (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713), l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 [a differenza della lettera a)] non si riferisce a prodotti comparabili. Pertanto, la nozione di «evocazione» non richiede che il prodotto tutelato dalla DOP e il prodotto o servizio coperti dalla denominazione controversa siano identici o simili (punto 67). Tenendo conto di tutte le circostanze del caso, in particolare dell'eccezionale notorietà della DOP PROSECCO e delle varie ulteriori circostanze relative alla commercializzazione dei prodotti del titolare del MUE, sottolineate dal richiedente nelle sue osservazioni e nella decisione impugnata, vi è un'altissima probabilità che i consumatori, in tutta l'Unione europea, stabiliscano un nesso sufficientemente diretto e univoco tra il termine utilizzato per designare i prodotti del titolare del MUE «PERISECCO» e la DOP PROSECCO (punto 71). L'evocazione alla mente di un consumatore europeo medio è rafforzata dal fatto che «PROSECCO» è il nome utilizzato da secoli per riferirsi a un vino proveniente dalla zona di Prosecco nella regione di Trieste, che attualmente gode di un'eccezionale notorietà per i suoi vini ora protetti dalla DOP «PROSECCO» (punto 72).		

Nei casi basati sull'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, pertanto, la valutazione non è limitata ai prodotti e servizi correlati identici e comparabili, come avviene nell'esame *ex officio*, che si basa sugli impedimenti assoluti. Se l'opponente afferma, nelle sue osservazioni, che, ad esempio, un MUE evoca un'IG e i prodotti oggetto della domanda sono comparabili a quelli coperti dall'IG (o i prodotti costituiscono l'oggetto specifico di servizi quali *vendita al dettaglio, all'ingrosso, importazione/esportazione, fornitura di bevande e cibo, produzione di [prodotto coperto dall'IG] per altri*), l'Ufficio, se questo è il caso, riaprirà l'esame degli impedimenti assoluti.

3.1.3 Limiti all'ambito di protezione delle IG per impedimenti relativi

L'ambito di protezione delle IG in virtù dei regolamenti UE non può andare oltre quanto necessario per tutelare la funzione della IG, che consiste nel designare prodotti come provenienti da una particolare **origine geografica** e in possesso di **speciali qualità ad essa connesse**. A differenza di altri segni, le IG non sono usate per indicare l'origine commerciale dei prodotti e non offrono alcuna protezione a questo riguardo.

Pertanto, ove l'indicazione di una domanda di MUE **si limiti, in rapporto a prodotti identici a quelli coperti dalla IG, a prodotti in conformità all'indicazione della relativa IG**, la funzione della IG in questione è tutelata in relazione a tali prodotti, in quanto la domanda di MUE copre soltanto prodotti di quella particolare **origine geografica e le speciali qualità ad essa connesse**. Di conseguenza, un'opposizione contro una domanda di MUE che sia stata opportunamente limitata non sarà accolta. Cfr. al riguardo l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 o l'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per informazioni generali sui limiti all'ambito di protezione delle IG, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE), punto 4.5.

IG anteriore	Segno contestato	N. del caso
CAVA (PDO-ES-A0735) per *vini*	SKINNY CAVA MUE n. 16 564 271 richiesto per *vini, vini spumanti, tutti conformi al disciplinare della DOP Cava.*	16/10/2020, B 2 935 669 (sfruttamento della notorietà)
Valutazione: pertanto, ove l'indicazione di una domanda di MUE si limiti, in rapporto a prodotti identici a quelli coperti dalla IG, a prodotti in conformità all'indicazione della relativa IG protetta, che è il caso del marchio contestato, **la funzione della IG in questione è tutelata** in relazione a tali prodotti, in quanto la domanda di MUE copre soltanto prodotti di quella particolare origine geografica e le speciali qualità a essa connesse.		

3.2 Ambito di protezione di IG protette in virtù del diritto nazionale o di accordi internazionali

L'ambito di protezione di IG protette in virtù del diritto nazionale o di accordi internazionali, compresi accordi conclusi dall'UE con paesi terzi, è disciplinato dalle

disposizioni pertinenti [ad esempio, per la IG ungherese «HEREND» di cui sopra, è disciplinato dall'articolo 109 della legge XI del 1997 sulla protezione dei marchi e sulle indicazioni geografiche, mentre per la IG «Mezcal» è disciplinato dalle disposizioni pertinenti dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (GU L 152 dell'11.06.1997, pag. 16)]. Le disposizioni sostanziali dell'accordo in questione possono includere ad esempio requisiti specifici o un'autorizzazione all'uso del termine protetto. Cfr. anche le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE), punto 6.2.

Per quanto riguarda l'ambito di protezione delle IG protette in virtù dell'atto di Ginevra di cui l'Unione europea è parte contraente, in particolare l'articolo 11, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE), paragrafo 6.2.3. L'IG è protetta in virtù del sistema di Lisbona (atto di Ginevra).

L'Ufficio ritiene che, nonostante la diversa formulazione dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra, l'ambito di protezione corrisponda a quello delle IG protette a norma dei regolamenti UE (ossia contro l'uso diretto e indiretto delle IG per gli stessi prodotti e prodotti comparabili, contro lo sfruttamento, indebolimento e riduzione della reputazione delle IG, contro l'uso improprio, l'imitazione o l'evocazione o altre indicazioni e pratiche che possono indurre in errore). Inoltre, l'Ufficio ritiene che la nozione di «prodotti di tipo diverso» sia analoga alla nozione di «prodotti non comparabili» ai sensi dei regolamenti dell'UE che prevedono la protezione delle IG Pertanto, l'Ufficio applicherà gli stessi standard alle IG protette ai sensi dell'atto di Ginevra e valuterà il potenziale conflitto con le IG precedenti, tenendo presente, mutatis mutandis le regole contenute nelle Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE), punto 4, Situazioni coperte dai regolamenti UE ed esame degli impedimenti assoluti.

Infine, a differenza di quanto avviene nell'esame *ex officio* degli impedimenti assoluti alla registrazione, un'opposizione basata sull'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, può essere accolta contro prodotti e servizi che non sono comparabili a quelli per i quali l'IG è tutelata, a condizione che l'opponente fornisca prove e argomenti che dimostrino che l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dell'atto di Ginevra, si applicano a tali prodotti o servizi non comparabili. A questo proposito, l'Ufficio applicherà gli stessi standard applicati nell'esame dei casi sulla base dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE e invocando come base le IG dell'UE (cfr. il punto 3.1 che precede).

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 7

Prova dell'uso

Indice

1 Introduzione..... 1396

1.1 Funzione della prova dell'uso.....1396

1.2 Quadro normativo.....1396

2 Principi generali e livello di prova.....1399

2.1 Principi generali.....1399

2.2 Livello della prova.....1400

3 Luogo dell'uso..... 1402

3.1 Uso sul mercato «domestico».....1402

3.2 MUE: uso nell'Unione europea.....1403

3.3 Marchi nazionali: uso nello Stato membro di riferimento.....1405

3.4 Uso nelle operazioni di importazione ed esportazione.....1405

4 Periodo d'uso.....1407

.....1407

.....1408

5 Estensione dell'uso..... 1408

5.1 Criteri..... 1408

5.2 Esempi di uso insufficiente..... 1410

5.3 Esempi di uso sufficiente.....1414

6 Natura dell'uso.....1417

6.1 Uso come marchio.....1418

6.1.1 Uso di un marchio conformemente alla sua funzione..... 1418

6.1.1.1 Uso di marchi individuali.....1418

6.1.1.2 Uso di marchi collettivi e di certificazione.....1420

6.1.2 Uso nella normale prassi commerciale..... 1421

6.1.2.1 Uso pubblico vs uso interno..... 1421

6.1.2.2 Attività commerciale vs attività promozionale.....1422

6.1.2.3 Uso in relazione a prodotti.....1423

6.1.2.4 Uso in relazione ai servizi.....1424

6.1.2.5 Uso nella pubblicità..... 1425

6.1.2.6 Uso su Internet..... 1426

6.2 Uso del marchio così com'è registrato o di una sua variante..... 1429

6.2.1 Uso nella forma registrata – uso simultaneo di marchi indipendenti.....1430
6.2.2 Uso in una forma diversa da quella registrata.....1433
6.2.2.1 Aggiunte..... 1434
6.2.2.2 Omissioni.....1444
6.2.2.3 Modifica di altre caratteristiche.....1454
6.3 Uso in relazione ai prodotti e servizi registrati..... 1457
6.3.1 Raffronto fra prodotti/servizi utilizzati e specificazione di prodotti/servizi.....1458
6.3.2 Rilevanza della classificazione.....1460
6.3.3 Uso e registrazione delle indicazioni generali in «titoli di classi».....1461
6.3.4 Uso per sottocategorie di prodotti/servizi e prodotti/servizi simili.....1462
6.3.4.1 Marchio anteriore registrato per un'ampia categoria di prodotti/servizi.....1462
6.3.4.2 Marchio anteriore registrato per prodotti/servizi specificati con precisione..... 1464
6.3.4.3 Esempi.....1465
6.3.5 Uso del marchio per quanto riguarda parti integranti, servizi post-vendita e mercato di seconda mano dei prodotti registrati..... 1470
6.3.6. Uso per la vendita di propri prodotti da parte del produttore.....1471
7 Uso da parte del titolare o a suo nome.....1473
7.1 Uso da parte del titolare.....1473
7.2 Uso da parte di terzi autorizzati.....1473
7.3 Uso di marchi collettivi e di certificazione da parte di utenti autorizzati.....1474
8 Irrilevanza dell'uso illecito..... 1474
9 Giustificazione per il mancato uso.....1474
9.1 Rischi aziendali.....1475
9.2 Intervento del Governo o del Tribunale..... 1475
9.3 Registrazione difensiva.....1477
9.4 *Forza maggiore*..... 1478
9.5 Conseguenze della giustificazione per il mancato uso.....1478
10 Decisione.....1478
10.1 Competenza dell'Ufficio..... 1478
10.2 Necessità di accertare la prova dell'uso.....1479
10.3 Valutazione globale delle prove presentate..... 1480
10.4 Trattamento delle informazioni riservate.....1480
10.5 Esempi..... 1481
10.5.1 Uso effettivo accettato.....1482

10.5.2 Uso effettivo non accettato.....1486

1 Introduzione

1.1 Funzione della prova dell'uso

La normativa dell'Unione europea sui marchi d'impresa pone a carico del titolare di un marchio registrato un «obbligo» di utilizzare effettivamente tale marchio. Entro cinque anni dalla registrazione il marchio deve avere formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo (articolo 18, paragrafo 1, RMUE). Tuttavia, il titolare dispone di un «periodo di tolleranza» di cinque anni successivamente alla registrazione, durante i quali non può essere obbligato a dimostrare l'uso del marchio per poterlo invocare — anche in procedimenti di opposizione dinanzi all'Ufficio. Durante il periodo di tolleranza, la semplice registrazione formale conferisce al marchio piena tutela. Una volta trascorso detto periodo, il titolare può essere tenuto **a dimostrare l'uso effettivo** del marchio anteriore.

La ratio legis del fatto che occorra che il marchio anterioredeve essere oggetto di un uso effettivo consiste nel limitare il numero di marchi registrati e protetti e, di conseguenza, il numero di conflitti tra loro (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 38).

Quando si tratta della necessità di provare l'uso in procedimenti di opposizione dinanzi all'Ufficio, è importante tenere presente che l'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, non è diretto a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di un'impresa, né a circoscrivere la tutela dei marchi esclusivamente al loro uso commerciale su larga scala (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

L'Ufficio *ex officio* non indaga se il marchio anteriore sia stato oggetto di uso. Tale accertamento ha luogo soltanto in seguito a un'esplicita istanza presentata dal richiedente il marchio dell'Unione europea. Tale istanza, sempreché soddisfi i requisiti giuridici all'uopo prescritti, fa sorgere le conseguenze procedurali e sostanziali previste nel regolamento sul marchio dell'Unione europea, nel regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea e nel regolamento di esecuzione del regolamento sul marchio dell'Unione europea.

1.2 Quadro normativo

Il quadro normativo è costituito dalle disposizioni del regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE), del regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea (RDMUE), e del regolamento di esecuzione sul marchio dell'Unione europea (REMUE), nonché della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ([80])(la Direttiva sui marchi d'impresa), quali sono state trasposte negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri.

Articolo 18, RMUE

L'articolo 18, RMUE prescrive l'obbligo dell'uso di marchi registrati quale requisito sostanziale fondamentale:

Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio UE non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell'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 marchio UE è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

L'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), RMUE, dispone che 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 è considerata come uso. Ciò si applica a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare. L'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), RMUE, dispone che anche l'apposizione del marchio UE sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione è considerata come uso, anche se solo ai fini dell'esportazione.

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, RMUE, l'uso del marchio dell'Unione europea con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.

Articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE

Le conseguenze del mancato uso in procedimenti di opposizione sono trattate all'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE:

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.

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

Risulta dalla formulazione dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, che la prova dell'uso può essere richiesta solo se il diritto anteriore è un **MUE** o un altro **marchio** con effetto nell'UE o in uno Stato membro dell'UE, secondo quanto definito nell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), RMUE. Poiché le opposizioni ai sensi dell'**articolo 8, paragrafo 4, RMUE**, non possono fondarsi né su marchi dell'Unione europea né su altri marchi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), RMUE, il richiedente il marchio dell'Unione europea non ha diritto a richiedere la prova dell'uso per diritti anteriori invocati in opposizioni presentate ai sensi di tale disposizione. Tuttavia l'articolo 8,

80 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

paragrafo 4, RMUE, impone all'opponente la prova dell'uso nella prassi commerciale di portata non puramente locale per i diritti anteriori in questione.

Quanto all'**articolo 8, paragrafo 3, RMUE**, non è possibile richiedere la prova dell'uso ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 2 o 3, per nessuno dei marchi anteriori invocati. La ragione è che i marchi anteriori ammissibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE includono sia marchi con effetto nell'UE **sia** marchi non comunitari, e per questi ultimi non sono possibili richieste di prova dell'uso a norma del RMUE. Sarebbe pertanto discriminatorio richiedere la prova dell'uso per i marchi di alcuni paesi e non per quelli di altri. In ogni caso, dallo specifico requisito di cui all'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, di stabilire un rapporto tra principale e agente, discende che, in linea di principio, il marchio anteriore è stato normalmente utilizzato dal richiedente, su autorizzazione, e quindi per conto del titolare del marchio anteriore.

Articolo 10, RDMUE e articolo 24, REMUE

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, se, in forza dell'articolo 47, paragrafi 2 o 3, RMUE, l'opponente deve presentare la prova dell'uso o dimostrare che sussistono motivi legittimi per il mancato utilizzo, l'Ufficio lo invita a fornire la prova richiesta entro un termine stabilito. Se l'opponente non ottempera entro la scadenza del termine, l'Ufficio respinge l'opposizione.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le indicazioni e le prove relative alla prova dell'uso consistono nelle indicazioni riguardanti il luogo, il periodo di tempo, l'estensione e la natura dell'uso del marchio oggetto dell'opposizione per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione, e nelle prove a sostegno di tali indicazioni in conformità del paragrafo 4.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, RDMUE, le prove devono consistere di documenti scritti e limitarsi, in linea di principio, alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, RDMUE, una richiesta della prova dell'uso può essere depositata contemporaneamente alle osservazioni relative ai motivi su cui si basa l'opposizione. Tali osservazioni possono essere presentate anche insieme alle osservazioni presentate in risposta alla prova dell'uso.

Per quanto riguarda la lingua, si applicano le disposizioni generali relative ai documenti giustificativi da utilizzare nei procedimenti scritti dinanzi all'Ufficio, come previsto all'articolo 24, REMUE. Pertanto, le prove d'uso possono essere presentate in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Tuttavia, in conformità con l'articolo 10, paragrafo 6, RDMUE, se le prove fornite non sono redatte nella lingua del procedimento di opposizione, l'Ufficio può richiedere all'opponente di presentarne una traduzione in tale lingua entro un termine indicato dall'Ufficio.

La direttiva

L'articolo 16, paragrafi 1, 5 e 6, della direttiva contengono disposizioni relative ai marchi aventi effetto in uno Stato membro sostanzialmente identiche all'articolo 18, RMUE.

L'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva sono rilevanti ai fini della determinazione del periodo di tolleranza per il mancato uso di marchi con effetto in uno Stato membro.

Questa sezione delle Direttive tratta gli aspetti **sostanziali** della prova dell'uso effettivo. Gli aspetti **procedurali** della prova dell'uso sono trattati nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione, punto 5.

2 Principi generali e livello di prova

2.1 Principi generali

Il regolamento sul marchio dell'Unione europea, il regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea e il regolamento di esecuzione sul marchio dell'Unione europea non contengono una definizione di «uso effettivo». Tuttavia la Corte di giustizia ha stabilito diversi importanti principi per quanto riguarda l'interpretazione di questo termine.

Nella sentenza *Minimax*(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145), la Corte ha stabilito i seguenti principi:

- l'uso effettivo consiste in uno sfruttamento **reale** del marchio (punto 35);
- così, per «uso effettivo» deve intendersi un uso **non simbolico**, ossia finalizzato al mero mantenimento dei diritti conferiti dal marchio (punto 36);
- per uso effettivo deve intendersi un uso conforme alla **funzione essenziale** del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa (punto 36);
  ([81])
- perché l'uso sia effettivo, il marchio dev'essere utilizzato **sul mercato** dei prodotti o dei servizi protetti da tale marchio e non solamente in seno all'impresa interessata (punto 37);
- l'uso effettivo deve concernere **prodotti o servizi** già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente (punto 37);
- occorre prendere in considerazione, nel verificare l'uso effettivo del marchio, tutti i fatti e le circostanze che possono provare la **realtà** del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico

[81] Il criterio di «identità di origine» si applica soltanto ai marchi individuali. Per quanto concerne la funzione essenziale dei marchi collettivi e di certificazione e le conseguenze per la verifica dell'uso effettivo, cfr. il punto 6.1.1.2 che segue.

interessato, per **mantenere o trovare quote di mercato** per i prodotti ovvero i servizi protetti dal marchio (punto 38);

- così si potrà tener conto, in particolare, della **natura** della merce o del servizio in questione, delle **caratteristiche del mercato** interessato, dell'ampiezza e della **frequenza** dell'uso del marchio (punto 39);
- perché un uso possa essere ritenuto effettivo, infatti, **non** occorre che esso sia sempre **quantitativamente rilevante**, in quanto tale qualificazione dipende dalle caratteristiche della merce o del servizio di cui trattasi sul mercato corrispondente (punto 39).

Nella sentenza del 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50), la Corte ha ulteriormente elaborato i criteri *«Minimax»* nei seguenti termini:

- il problema di stabilire se un uso sia quantitativamente sufficiente per conservare o creare quote di mercato per i detti prodotti o servizi dipende da diversi fattori e da una valutazione caso per caso. Le **caratteristiche** di tali prodotti o servizi, **la frequenza o la regolarità** dell'uso del marchio, il fatto che il marchio sia utilizzato per commercializzare **tutti** i prodotti o i servizi identici dell'impresa titolare o semplicemente alcuni di essi, ovvero ancora le prove relative all'uso del marchio che il titolare è in grado di fornire rientrano tra i fattori che possono essere presi in considerazione (punto 22);
- l'utilizzo di un marchio da parte di un solo cliente, **importatore** dei prodotti per i quali questo è stato registrato, può bastare a dimostrare che un tale uso è effettivo, se risulta che l'operazione di importazione ha una giustificazione commerciale reale per il titolare del marchio (punto 24);
- non è possibile stabilire una **regola *de minimis*** (punto 25).

Fast-track: 31/03/2023

2.2 Livello della prova

L'articolo 47, RMUE, prescrive la **prova** dell'uso effettivo del marchio anteriore. L'uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato con probabilità o supposizioni, ma attraverso prove concrete e oggettive di un effettivo e sufficiente uso del marchio nel mercato di riferimento (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

Inoltre l'Ufficio non può determinare *ex officio* l'uso effettivo dei marchi anteriori. Anche i titolari di marchi presumibilmente noti devono presentare prove per dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore/dei marchi anteriori.

Tuttavia la prova dell'uso effettivo richiesta dall'Ufficio non si colloca a un livello eccessivamente alto. Il Tribunale ha indicato che non è possibile prescrivere, in astratto, **quale soglia quantitativa debba essere scelta** al fine di determinare se l'uso era effettivo o no, e di conseguenza non ci possono essere regole obiettive *de minimis* per stabilire a prioriil livello di utilizzo necessario affinché l'uso sia «effettivo». Così, sebbene si debba dimostrare un'estensione minima d'uso, ciò che costituisce esattamente tale estensione minima dipende dalle circostanze di ogni singolo caso. La

regola generale è che, quando esso serve a uno scopo commerciale reale, **anche l'*uso minimo* del marchio potrebbe essere sufficiente per accertarne l'uso effettivo,** a seconda dei prodotti e dei servizi, e il **mercato pertinente** (23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35 e giurisprudenza ivi citata; 02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51, § 42).

In altre parole, è sufficiente se la prova d'uso dimostra che il titolare del marchio ha seriamente cercato di acquisire o mantenere una posizione commerciale nel mercato di riferimento. Tuttavia, non è possibile considerare automaticamente come uso effettivo del marchio in questione qualsiasi sfruttamento commerciale comprovato (17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum, EU:C:2014:2089, § 32). L'uso può comunque essere insufficiente anche se lo sfruttamento commerciale è stato in certa misura provato.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso sono costituiti da informazioni relative al **luogo, al periodo di tempo, all'estensione e alla natura dell'uso** del marchio dell'opponente per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato.

Questi requisiti per la prova dell'uso sono **cumulativi** (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / STRATEGIES, EU:T:2010:424, § 43). In altri termini, all'opponente incombe non solo di indicare, ma altresì di provare la sussistenza di ciascuno di tali requisiti. Tuttavia la sufficienza delle informazioni e delle prove riguardo al luogo, al periodo di tempo, all'estensione e alla natura dell'uso va esaminata prendendo come base la prova prodotta nella sua *integralità*. Una valutazione separata dei vari fattori pertinenti, considerati ciascuno separatamente, non è idonea (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Pertanto l'Ufficio deve valutare le prove prodotte nel quadro di una ***valutazione globale***. Tutte le circostanze del caso specifico devono essere prese in considerazione e tutto il materiale presentato deve essere valutato *insieme*. Di conseguenza, sebbene gli elementi di prova possano non essere sufficienti da soli a dimostrare l'uso di un marchio anteriore, essi possono contribuire a dimostrare l'uso in combinazione con altri documenti e informazioni.

Le prove possono avere ***carattere indiretto o indiziario***, come ad esempio nel caso delle prove relative alla quota detenuta sul mercato di riferimento, alle importazioni dei prodotti in questione, alle forniture delle materie prime necessarie o degli imballaggi al titolare del marchio, o alla data di scadenza dei prodotti. Tali prove indirette possono rivestire un ruolo decisivo in sede di valutazione globale delle prove prodotte. Il loro valore probatorio deve essere valutato accuratamente. Ad esempio, la sentenza dell'08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq. ha rilevato che i cataloghi di per sé potrebbero, in determinate circostanze, essere la prova conclusiva di una sufficiente estensione dell'uso.

È necessario tener conto dello **specifico tipo di prodotti e servizi di cui trattasi**, nello stimare il valore probatorio della prova prodotta. Ad esempio, può essere comune in un determinato settore di mercato che i campioni dei prodotti e i servizi stessi non rechino le indicazioni di luogo, periodo di tempo, estensione e natura dell'uso. In questi

casi, ovviamente, sarebbe inappropriato disattendere tali prove dell'uso, se le indicazioni al riguardo possono essere reperite nelle altre prove presentate.

Ciascuno dei documenti presentati deve essere attentamente valutato per verificare se riflette realmente l'uso nei cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea (cfr. a questo proposito il punto 4 che segue) o l'uso nel territorio di riferimento (cfr. il punto 3 che segue). ([82]). In particolare, sono accuratamente esaminate le date e il luogo d'uso, figuranti su ordini, fatture e cataloghi.

Il materiale presentato **senza alcuna indicazione della data d'uso** può, nel contesto di una valutazione globale, essere ancora rilevante e preso in considerazione **in combinazione con altri elementi** di prova che recano una data (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Ciò vale, in particolare, se è comune in un determinato settore di mercato che i campioni dei prodotti e i servizi stessi non rechino alcuna indicazione temporale (05/09/2001, R 608/2000-4, PALAZZO / HELADERIA PALAZZO, § 16, rilevando che i menu di gelati sono raramente datati).

Per l'attuazione dei principi generali di cui sopra nella pratica, cfr. gli esempi illustrati al punto 10.5 che segue.

3 Luogo dell'uso

3.1 Uso sul mercato «domestico»

I marchi devono essere utilizzati nel territorio in cui sono protetti (Unione europea per i marchi dell'Unione europea, il territorio dello Stato membro per i marchi nazionali o il Benelux per i marchi del Benelux e territori dei relativi paesi per le registrazioni internazionali).

Come la Corte di giustizia ha statuito nel punto 30 della sentenza *Leno Merken* del 19/12/2012, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/149%2F11C-149/11https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/149%2F11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, «l'importanza territoriale dell'uso è solo uno dei fattori che devono essere presi in considerazione, tra gli altri, per determinare se tale uso sia effettivo oppure no». La Corte di giustizia ha inoltre indicato che il marchio comunitario deve essere utilizzato nella Comunità, il che significa, in altri termini, che l'uso di detto marchio in Stati terzi non può essere preso in considerazione (punto 38).

Tenuto conto del fenomeno della mondializzazione del commercio, l'indicazione della sede registrata del titolare del marchio può non considerarsi un indizio sufficiente del fatto che l'uso abbia avuto luogo in quel determinato paese. Sebbene l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), RMUE, preveda che l'apposizione del marchio dell'Unione europea sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione europea solo ai fini

[82] Data di pubblicazione della domanda di MUE impugnata in caso di domande di MUE depositate prima del 23/03/2016, cfr. il punto 4.2 che segue.

dell'esportazione si considera uso del marchio, la mera indicazione della sede dell'opponente in quanto tale non costituisce una prova di tali attività. D'altra parte, il fatto che i clienti che hanno le loro sedi fuori del territorio interessato figurino nei documenti di prova dell'uso del marchio anteriore, non è di per sé sufficiente ad escludere che i servizi (ad es. servizi di promozione) possono effettivamente essere stati resi nel territorio di riferimento a beneficio di queste aziende situate in altri territori (09/06/2010, R 952/2009-1, GLOBAL (fig.) / GLOBAL TABACOS (fig.), § 16).

3.2 MUE: uso nell'Unione europea

Se il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea, deve essere utilizzato «nell'Unione» (articolo 18, paragrafo 1 e articolo 47, paragrafo 2, RMUE). Sulla scorta della sentenza «*Leno Merken*», l'articolo 18, paragrafo 1, RMUE, deve essere interpretato nel senso che si deve prescindere dai confini del territorio degli Stati membri nel momento in cui si valuta la sussistenza di uso effettivo del marchio nell'Unione europea (punto 44).

In termini territoriali, e in considerazione del carattere unitario del marchio dell'Unione europea, l'approccio adeguato non è quello dei confini politici, bensì del(i) mercato(i). Inoltre, uno dei fini perseguiti dal sistema del marchio dell'Unione europea è quello di essere aperto ad aziende di tutti i tipi e di tutte le dimensioni. Pertanto, le dimensioni di un'azienda non sono un fattore rilevante al fine di stabilire un uso effettivo.

Come indicato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Leno Merken* non è possibile stabilire a priori, astrattamente, quale estensione territoriale debba essere considerata per stabilire se l'uso del marchio in questione sia effettivo o meno (paragrafo 55). L'estensione territoriale è solo uno dei vari fattori da prendere in considerazione per verificare l'effettività dell'uso di un MUE. Inoltre, non è possibile fissare una regola *de minimis* per stabilire se tale fattore sia soddisfatto (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).

Non è necessario che l'uso di un MUE sia geograficamente esteso per essere ritenuto effettivo, poiché una simile qualificazione dipende dalle caratteristiche dei prodotti o servizi interessati sul mercato corrispondente e, più in generale, da tutti i fatti e le circostanze che possono provare che lo sfruttamento commerciale di detto marchio consente di creare o conservare le quote di mercato per i prodotti o servizi per i quali quest'ultimo è stato registrato (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 55; 07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782 § 80).

Occorre tener conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, quali segnatamente le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l'estensione territoriale e quantitativa dell'uso nonché la sua frequenza e regolarità (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 58).

Inoltre, per qualificare come effettivo l'uso di un MUE non è necessario che questo sia utilizzato in una parte sostanziale del territorio dell'Unione europea. Non deve essere esclusa la possibilità che il marchio in questione sia stato utilizzato nel territorio di un unico Stato membro, poiché è necessario prescindere dai confini degli Stati membri e

tener conto delle caratteristiche dei prodotti o servizi interessati (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80).

Il Tribunale ha statuito a più riprese che l'uso di un MUE in un solo Stato membro (ad esempio, Germania, Spagna o Regno Unito) o anche in una sola città di uno Stato membro dell'Unione europea è sufficiente a soddisfare il criterio dell'estensione territoriale (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 e giurisprudenza ivi citata).

Per esempio, l'uso di un MUE nel Regno Unito (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57) o anche nella città di Londra e nei suoi immediati dintorni può essere considerato sufficiente da un punto di vista geografico (30/01/2015, T-278/13, ora, EU:T:2015:57). La decisione della Commissione di ricorso 07/03/2013, R 234/2012-2, now (fig.) (confermata da T-278/13, now, EU:T:2015:57) ha considerato l'uso di un marchio in relazione a servizi wireless a banda larga nella Classe 42, **nell'area geografica che comprende Londra e la Valle del Tamigi**, sufficiente per costituire uso effettivo nel Regno Unito e anche nell'Unione europea, prendendo in considerazione: «l'estensione territoriale» [essendo Londra «la più grande città del Regno Unito e la più estesa area urbana nel territorio dell'Unione europea» con «un'area metropolitana che include una popolazione totale stimata tra 12 milioni e 14 milioni di persone», «il centro finanziario più importante del mondo insieme a New York», «un centro d'eccellenza nell'arte, nella scienza, nel turismo e nel settore comunicazione e informatica» con un profilo sulla scena commerciale Europea «sproporzionatamente alto rispetto ai servizi in questione» (R 234/2012-2, § 47) ed essendo la Valle del Tamigi «estesa per 200 miglia di lunghezza e 30 miglia di larghezza» comprendendo «città densamente popolate e con un'attività economica significativa» (R 234/2012-2, § 45-46)], la «portata, frequenza e regolarità dell'uso» e le «caratteristiche» del mercato di riferimento (R 234/2012-2, § 52)

In altre parole, che un MUE sia stato utilizzato in uno o più Stati membri è irrilevante. Ciò che conta è l'impatto dell'uso nel mercato interno e, più precisamente, se sia sufficiente per conservare o creare quote in tale mercato per i prodotti e i servizi contraddistinti dal marchio e se contribuisca a una presenza dei prodotti e servizi che sia rilevante sotto il profilo commerciale. Che tale uso si traduca in un effettivo successo commerciale è irrilevante (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82).

L'Ufficio deve determinare, caso per caso, se i vari indizi e le prove possono essere combinati al fine di valutare l'uso effettivo, la cui dimensione geografica è solo uno degli aspetti da considerare.

In ogni caso, va sottolineato che sono applicabili le norme europee o le norme sull'uso effettivo (cioè le condizioni di cui all'articolo 18, RMUE) e non le norme o le prassi nazionali applicate ai marchi dell'Unione europea.

3.3 Marchi nazionali: uso nello Stato membro di riferimento

Se il marchio anteriore è un marchio nazionale che ha effetti in uno degli Stati membri dell'Unione europea, il marchio deve essere stato effettivamente utilizzato nel paese in cui è tutelato (articolo 47, paragrafo 3, RMUE). L'uso in una parte dello Stato membro, purché effettivo, è considerato sufficiente.

N. del caso	Marchio anteriore	Osservazione
11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit	VITAFRUT	Uso ritenuto sufficiente, sebbene il marchio anteriore spagnolo non fosse presente in una parte sostanziale del territorio della Spagna, dal momento che le prove si riferivano alla vendita di prodotti di consumo quotidiano (succhi di frutta concentrati) a un unico cliente in Spagna (punti 60, 66 e 76).

Se il marchio anteriore è un marchio internazionale o un marchio del Benelux, il marchio deve essere stato effettivamente utilizzato nel territorio dei relativi paesi della registrazione internazionale o in Benelux.

3.4 Uso nelle operazioni di importazione ed esportazione

In forza dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è inoltre considerata come uso ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo l'apposizione del marchio dell'Unione europea sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione europea solo ai fini **dell'esportazione**. Il marchio dev'essere utilizzato (mediante apposizione ai prodotti o alla loro confezione) nel mercato di riferimento, vale a dire nel territorio nel quale è registrato.

N. del caso	Marchio anteriore	Osservazione
04/06/2015, T-254/13, EU:T:2015:156	STAYER	Può costituire uso effettivo l'esportazione a un operatore individuale situato fuori Europa, il quale può svolgere la funzione di intermediario, ai fini della vendita al consumatore finale in un paese terzo. Non è necessaria la prova che tali prodotti siano stati immessi nel mercato del suddetto paese terzo (§ 57-61).
14/07/2010, R 602/2009-2	RED BARON	La commissione di ricorso ha indicato che anche le vendite in Austria e Gran Bretagna dai Paesi Bassi costituivano un uso effettivo nei Paesi Bassi … (punto 42).

La prova che si riferisce solo **all'importazione** dei prodotti nella zona di riferimento può, a seconda delle circostanze del caso di specie, essere sufficiente come prova dell'uso in questo territorio (cfr. per analogia 09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 33, 40 et seq. per quanto riguarda la prova dell'uso nella prassi commerciale di un segno sulla base di importazioni dalla Romania alla Germania).

La Corte di giustizia ha statuito che il **transito**, che consiste nel trasporto di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro verso uno Stato terzo attraverso il territorio di uno o più Stati membri, non implica alcuna immissione in commercio delle merci in questione e non è quindi idoneo a pregiudicare l'oggetto specifico del diritto di marchio (per quanto riguarda il transito in Francia di prodotti originari della Spagna e destinati alla Polonia, cfr. sentenze del 23/10/2003, C-115/02, Rioglass and Transremar, EU:C:2003:587, § 27; 09/11/2006, C-281/05, Diesel, EU:C:2006:709, § 19). Pertanto, il mero transito in uno Stato membro non può costituire un uso effettivo del marchio anteriore in quel territorio (09/12/2015, T-354/14, ZuMEX (fig.) / JUMEX, EU:T:2015:947, § 62).

4 Periodo d'uso

Fast-track: 31/03/2023

4.1 Domande di MUE e registrazioni internazionali che designano l'UE impugnate depositate il 23/03/2016 o successivamente

Se il marchio anteriore è del tutto subordinato al requisito dell'uso (registrazione da almeno cinque anni), il periodo effettivo per cui l'uso dev'essere provato può semplicemente essere calcolato retroattivamente a partire dalla **data di deposito** o, se precedente, dalla **data di priorità** della domanda di marchio dell'Unione europea impugnata. Per esempio, se una domanda di marchio dell'Unione europea impugnata è stata depositata in data 15/06/2016, o se tale data era la data di priorità della domanda di MUE impugnata, l'opponente dovrà fornire la prova dell'uso effettivo del suo marchio nel periodo compreso tra il 15/06/2011 e il 14/06/2016.

Se il marchio contestato è una registrazione internazionale che designa l'Unione europea, il periodo effettivo per cui deve essere dimostrato l'uso può essere calcolata semplicemente a ritroso dalla data di registrazione (codice INID 151) o dalla data di priorità (codice INID 300) o, a seconda dei casi, dalla data della successiva designazione dell'Unione europea (codice INID 891). Per esempio, se una domanda di marchio dell'Unione europea contestata è stata registrata, o se l'Unione europea è stata successivamente designata, in data 15/06/2016, l'opponente dovrà fornire la prova dell'uso effettivo del suo marchio nel periodo compreso tra il 15/06/2011 e il 14/06/2016.

Le prove relative all'uso al di fuori del periodo di riferimento sono, in generale, irrilevanti, a meno che esse consentano di dimostrare in modo indiretto e definitivo che il marchio è stato anche oggetto di uso effettivo nel periodo di riferimento. La Corte ha statuito in proposito che le circostanze posteriori al periodo di riferimento possono consentire di confermare o di apprezzare meglio la portata dell'uso del marchio nel corso del periodo di riferimento nonché le effettive intenzioni del titolare nel corso dello stesso periodo (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).

Se un marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo per più di cinque anni prima della data di deposito o di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea impugnata, la circostanza che possa esservi un avviamento residuo o una conoscenza residua del marchio sul mercato o presso i consumatori non è sufficiente a «salvare» il marchio.

Non è necessario che l'uso sia stato fatto per l'intero periodo di cinque anni, quanto piuttosto nel corso di tale periodo. Le disposizioni relative al requisito dell'uso non richiedono l'utilizzo continuo (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

Fast-track: 31/03/2023

4.2 Domande di MUE e registrazioni internazionali che designano l'UE impugnate depositate prima del 23/03/2016

Per le domande di MUE impugnate e le registrazioni internazionali che designano l'UE impugnate depositate prima del 23/03/2016, si applica il regime di calcolo del relativo periodo in uso prima dell'entrata in vigore del regolamento modificativo (UE) 2015/2424, secondo il quale il periodo di cinque anni deve essere calcolato retroattivamente a partire dalla **data di pubblicazione** della domanda di MUE impugnata. Nel caso delle registrazioni internazionali che designano l'UE oggetto di impugnazione, la data equivalente è la data della prima pubblicazione della RI o della relativa designazione successiva nel Bollettino MUE (25/04/2018, T-312/16, CHATKA / CHATKA (fig.), EU:T:2018:221, § 19-42).

5 Estensione dell'uso

5.1 Criteri

Sotto questo profilo, occorre valutare se, tenuto conto della situazione di mercato dello specifico settore industriale o commerciale considerato, dalle prove addotte sia possibile desumere che **il titolare abbia seriamente tentato di acquisire una posizione commerciale nel mercato di cui trattasi.** L'utilizzazione del marchio deve concernere prodotti o servizi che sono già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Ciò non implica che l'opponente sia tenuto a svelare i dati riguardanti il volume complessivo delle vendite o il giro d'affari relativi.

Per quanto riguarda l'estensione dell'uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del **volume commerciale** di tutti gli atti di uso, da un lato, e della **durata** del periodo durante il quale sono stati compiuti tali atti d'uso, nonché della **frequenza**di tali atti, dall'altro (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Tale valutazione implica una **certa interdipendenza tra i fattori** considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

In determinate circostanze, anche **prove indiziarie** come ad esempio cataloghi nei quali figura il marchio, pur non fornendo informazioni dirette sulla quantità di prodotti effettivamente venduti, possono essere di per sé sufficienti a dimostrare l'estensione dell'uso in una valutazione complessiva (15/07/2015, T-398/13 TVR ITALIA (fig.) / TVR

et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 e segg.).

Nondimeno, per essere «effettivo», l'uso non deve avvenire in un periodo minimo. In particolare, **l'uso non dev'essere continuato** nel termine di riferimento di cinque anni. È sufficiente che l'uso risalga all'inizio o alla fine del periodo di riferimento, purché si sia trattato di uso effettivo (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577).

L'esatta **soglia determinante** ai fini della prova dell'uso effettivo non può essere definita in assenza di ogni contesto. Il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti devono sempre essere valutati rispetto ad altri fattori pertinenti, quali il volume dell'attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell'impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato interessato. Perché un uso possa essere ritenuto effettivo non occorre che esso sia sempre quantitativamente rilevante, in quanto tale qualificazione dipende dalle caratteristiche dei prodotti o servizi di cui trattasi sul mercato corrispondente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Un fatturato e un numero di vendite modeste, espressi in valore assoluto, di un prodotto di prezzo medio o basso potrebbero lasciar supporre un uso non effettivo del marchio in questione. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti costosi o un mercato esclusivo, cifre di fatturato basse o un volume di vendite basso potrebbero essere sufficienti (22/10/2020, C-720/18 & C-721/18, Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854, § 51-52). È tuttavia sempre necessario tener conto delle caratteristiche del mercato interessato (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).

Non è possibile stabilire una regola *de minimis*. L'utilizzo di un marchio da parte di un solo cliente, importatore dei prodotti per i quali questo è stato registrato, può bastare a dimostrare che un tale uso è effettivo se risulta che l'operazione di importazione ha una giustificazione commerciale reale per il titolare del marchio (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 e segg.).

L'uso effettivo non è escluso per il solo fatto che l'uso sia avvenuto con lo stesso cliente, nella misura in cui l'uso del marchio sia fatto pubblicamente e verso l'esterno e non unicamente all'interno dell'impresa titolare del marchio anteriore o in una rete di distribuzione di proprietà o controllata da quest'ultima (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 08/10/2014, T-300/12, Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Più il volume commerciale dello sfruttamento del marchio è limitato, più è necessario che la parte che ha presentato opposizione apporti ulteriori indicazioni che consentano di eliminare eventuali dubbi sull'effettività dell'uso del marchio interessato (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).

Per quanto riguarda il rapporto tra il fatturato generato dalle vendite di prodotti con il marchio anteriore e il fatturato annuo del ricorrente, bisogna rilevare che il grado di diversificazione delle attività delle imprese operanti in uno stesso mercato è variabile. Inoltre l'obbligo di addurre la prova dell'uso effettivo di un marchio anteriore non è volto a controllare la strategia commerciale di un'impresa. Per un'impresa può essere sia economicamente che obiettivamente giustificato commercializzare un prodotto o una

gamma di prodotti anche se la loro parte nel fatturato annuo dell'impresa di cui trattasi è irrisoria (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49).

Circostanze particolari, per esempio vendite modeste nella fase iniziale della commercializzazione di un prodotto, potrebbero essere rilevanti per valutare l'effettività dell'uso (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53). Sebbene la fase iniziale della commercializzazione di un prodotto possa durare vari mesi, non può essere prolungata indefinitamente (18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 54-55; confermata da 17/03/2016, C-252/15 P, SMART WATER, EU:C:2016:178).

5.2 Esempi di uso insufficiente

N. della causa	Osservazione
18/03/2015, T-250/13, SMART WATER	Tenuto conto della dimensione del mercato europeo, le vendite di prova di 15 000 bottiglie d'acqua sono considerate simboliche (paragrafi 34-35).
16/07/2014, T-196/13, NAMMU, EU:T:2014:1065	Il richiedente ha prodotto un affidavit sottoscritto dal Dirigente del Dipartimento Importazioni e Responsabile Qualità; fotografie, di cui una della facciata del negozio Nanu-Nana, e le altre, non datate, raffiguranti vari prodotti come scatole di carta piegata, album, calendari, adesivi, blocchi, materiale per artisti, schede e altri prodotti di carta, tovaglioli, libri di ricette, mobili e articoli di arredamento. I prodotti raffigurati presentano tutti etichette e adesivi con il marchio anteriore sulla loro confezione. Nessuna prova è stata fornita in merito ai dati relativi al fatturato presenti negli affidavit, e le foto non recavano alcuna data (punto 33).

N. della causa	Osservazione
17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum, EU:T:2013:22; confermata da 17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum	L'opponente, un panificio tedesco situato in una città di 18.000 abitanti, ha dimostrato vendite mensili costanti di circa 3,6 kg di esclusivi cioccolatini artigianali per un periodo di 22 mesi. Nonostante fossero pubblicizzati in una pagina web accessibile in tutto il mondo, i cioccolatini si potevano ordinare e acquistare esclusivamente nel panificio dell'opponente. In considerazione dei limiti territoriali e quantitativi, il Tribunale ha ritenuto che l'uso non fosse stato sufficientemente dimostrato.
30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135	54 unità di slip femminili e 31 unità di sottovesti sono state vendute nell'arco di 13 mesi, per un importo totale di 432 EUR. Il Tribunale ha ritenuto che queste modeste quantità rispetto al mercato di riferimento (beni di consumo quotidiano, venduti a un prezzo molto ragionevole) fossero insufficienti.
27/02/2009, R 249/2008-4, AMAZING ELASTIC PLASTIC II	500 kit di palloncini di plastica dati in omaggio come «campioni» non possono costituire un uso effettivo.
20/04/2001, R 378/2000-1, RINASCIMENTO/ RENACIMIENTO	La Commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione Opposizione secondo cui la presentazione di una bolla di carico da cui risultava la fornitura di 40 confezioni di sherry era insufficiente come prova dell'uso effettivo.
09/02/2012, R 239/2011-1, GOLF WORLD (fig.9 / GOLF WORLD et al. (B 1 456 443, Golf World)	Come unica prova dell'uso di *materiale stampato* l'opponente ha presentato elementi che dimostravano 14 abbonati a una rivista in Svezia. La divisione Opposizione ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente a dimostrare l'uso effettivo in Svezia, in particolare tenendo conto del fatto che le riviste non sono articoli dal prezzo elevato.

N. della causa	Osservazione
20/05/2011, R 2132/2010-2, SUSURRO (fig.) / SUSURRO	Nove fatture relative alla vendita di vino nel 2005, 2006, 2007 e 2008, che mostravano che in un periodo di 36 mesi erano stati commercializzati prodotti con il marchio anteriore per un valore di 4 286,36 EUR, più un campione senza data di un'etichetta del prodotto, non sono stati considerati come prova sufficiente di un uso effettivo di un marchio spagnolo registrato per «bevande alcoliche (escluse le birre)» nella Classe 33. Le prove hanno dimostrato che le vendite di vino erano state realizzate in una piccola e molto provinciale parte della Spagna. Per un paese con oltre 40 milioni di abitanti, la quantità venduta di un vino relativamente a buon mercato è stata considerata troppo modesta per creare o mantenere uno sbocco per prodotti (vino) che vengono consumati in grandi quantità dal consumatore medio spagnolo.
07/07/2011, R 908/2010-2, ALFA-REN / ALPHA D3 et al	La tabella dei dati di vendita per i prodotti ALFACALCIDOL in Lituania tra il 2005 e il 2008, che indica i prodotti venduti da Teva Corp. con il marchio «ALPHA D3» (fonte: banca dati sanitaria IMS, Lituania); un esemplare non datato di imballaggio per un prodotto «ALPHA D3» (senza data); e una copia di una pubblicità per i prodotti «ALPHA D3» venduti in Lituania (non tradotta), sono stati considerati insufficienti a dimostrare l'uso effettivo del marchio in Lituania. Dalle prove presentate non era possibile capire se i prodotti contrassegnati fossero effettivamente distribuiti e, in caso affermativo, in che quantità.
16/03/2011, R 820/2010-1, BE YOU / BEYU	Le vendite di prodotti con profitti inferiori a 200 EUR durante un periodo di nove mesi di uso non sono state ritenute una prova sufficiente di un uso effettivo del marchio oggetto di opposizione rispetto ai prodotti della Classe 14.

N. della causa	Osservazione
06/04/2011, R 999/2010-1, TAUTROPFEN CHARISMA (fig.) / CHARISMA	Undici fatture che dimostravano che 13 unità di prodotti di «profumeria» erano state vendute in Spagna tra il 2003 e il 2005, per un importo complessivo di 84,63 EUR, sono state ritenute insufficienti come prova dell'uso effettivo del segno. Si è tenuto conto del fatto che i prodotti erano destinati all'uso quotidiano ed erano disponibili a un prezzo molto accessibile.
27/10/2008, B 1 118 605, Viña la Rosa	Le fotocopie di tre guide enologiche indipendenti che citavano il marchio dell'opponente (senza ulteriori spiegazioni quanto a volume, edizione, casa editrice ecc.) non sono state considerate sufficienti come prova d'uso per i vini.
21/06/1999, B 70 716, Oregon	La divisione Opposizione ha ritenuto una fattura per 180 paia di scarpe, insufficiente come prova dell'uso effettivo.
30/01/2001, B 193 716, Lynx	A titolo di prova dell'uso, l'opponente aveva presentato due fatture per un totale di 122 capi di abbigliamento e quattro etichette non datate e prive di indicazione dei prodotti ai quali erano apposte. La divisione Opposizione le ha considerate insufficienti.

5.3 Esempi di uso sufficiente

N. del caso	Osservazione
16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675	Nove fatture datate tra aprile 2001 e marzo 2002 che rappresentavano un fatturato di circa 1 600 EUR (con un fatturato appena superiore a 1 000 000 EUR all'anno) e che mostravano che gli oggetti erano stati consegnati a clienti diversi in piccole quantità (12, 24, 36, 48, 60, 72 o 144 pezzi), per prodotti di largo uso come il lucido da scarpe, nel più grande mercato europeo, la Germania, con circa 80 milioni di potenziali consumatori, sono state considerate sufficienti a dimostrare un uso oggettivamente atto a creare o mantenere uno sbocco commerciale per una crema lucidante e un protettore per pelle. Inoltre il volume delle vendite, in relazione al periodo e alla frequenza d'uso, è stato ritenuto sufficientemente significativo per non essere considerato puramente simbolico, minimo o fittizio al solo scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio. Conclusioni confermate dal Tribunale (punto 68).
10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338	Le prove (fatture, liste di vendita) che dimostravano che l'interveniente aveva venduto 4 ossigenatori a fibre cave con serbatoi staccabili rigidi in Finlandia nel 1998, 105 nel 1999 e 12 nel 2001, per un importo totale di 19 901,76 EUR, sono state considerate una prova sufficiente dell'uso effettivo del MUE registrato per «ossigenatori con pompa integrata; controller per pompa integrata; dispositivi di regolazione della pressione dell'aria per la pompa integrata; pompe di aspirazione; lettori di flusso», della Classe 10 (punti 48, 60).

N. del caso	Osservazione
27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299	Dieci fatture nell'arco di 33 mesi per quanto riguarda diverse linee di prodotto, la cui confezione reca il marchio di cui trattasi, con numeri molto distanti (22 214 per la fattura del 3 gennaio 1995, 24 085 per quella del 4 maggio 1995, 24 135 per quella del 10 maggio 1995 e 31 348 per quella del 26 marzo 1997), che mostravano che le vendite erano state effettuate a diverse persone, sono state considerate elementi da cui si poteva dedurre che erano state presentate solo a titolo di esempio delle vendite totali, ma non per mostrare che il marchio era stato usato pubblicamente e verso l'esterno, piuttosto che esclusivamente all'interno dell'impresa titolare del marchio anteriore o all'interno di una rete di distribuzione di proprietà o controllata da tale impresa. Tuttavia, si è ritenuto che le vendite effettuate, pur non considerevoli, costituissero un uso che, oggettivamente, era tale da creare o mantenere uno sbocco per i prodotti in questione e che comportava un volume di vendite che, in relazione al periodo e alla frequenza d'uso, non era così basso da consentire la conclusione che l'uso fosse puramente simbolico, minimo o fittizio al solo scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio (punti 87-90).
25/03/2009 T-191/07, Budweiser, EU:T:2009:83	La Commissione di ricorso (20/03/2007, R 299/2006-2, BUDWEISER/BUDWEISER BUDVAR (fig.) et al., § 26) ha riscontrato, essenzialmente, che i documenti ricevuti durante il procedimento amministrativo — fatture comprovanti la vendita di birra in Francia per un importo di più di 40 000 litri tra ottobre 1997 e aprile 1999, 23 fatture emesse in Austria tra il 1993 e il 2000 a un acquirente unico in Austria, e 14 fatture emesse in Germania tra il 1993 e il 1997 — erano sufficienti a dimostrare l'estensione dell'uso del marchio denominativo internazionale anteriore BUDWEISER (RI n. 238 203) in quei paesi. Le conclusioni della commissione sono state confermate dal Tribunale.

N. del caso	Osservazione
11/05/2006 C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310	La prova della vendita a un unico cliente in Spagna di succhi di frutta concentrati durante un periodo di undici mesi e mezzo, con un volume totale di vendite di 4 800 EUR, che corrisponde alla vendita di 293 casse di 12 elementi ciascuno, è stata considerata un uso sufficiente del marchio anteriore spagnolo (punti 68-67).
08/07/2010 T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298	Come prova dell'uso, l'opponente ha (semplicemente) fornito diversi cataloghi per i consumatori finali, nei quali figurava il marchio in questione su articoli di abbigliamento. Il Tribunale ha statuito che «[...] è vero che questi cataloghi non forniscono informazioni sulla quantità di prodotti effettivamente venduti dall'interveniente con il marchio PETER STORM. Tuttavia, occorre tenere conto, a questo proposito, del fatto che nei cataloghi è stato proposto un grande numero di articoli designati dal marchio PETER STORM e che questi articoli erano disponibili in più di 240 negozi nel Regno Unito per buona parte del periodo di riferimento. Questi elementi permettono, nel quadro della valutazione globale dell'effettivo uso del marchio anteriore, di affermare una certa estensione di tale uso (punti 42-43).
04/09/2007 R 35/2007-2, DINKY	La vendita di circa 1 000 veicoli giocattolo in miniatura è stata considerata un'estensione d'uso sufficiente alla luce del fatto che i prodotti sono stati venduti principalmente a collezionisti a un prezzo elevato in un mercato particolare.
11/10/2010, R 571/2009-1, VitAmour / VITALARMOR	La vendita di 500 kg di proteine del latte per un valore complessivo di 11 000 EUR è stata ritenuta sufficiente a provare l'uso per *proteine del latte per il consumo umano*. In considerazione della natura dei prodotti, che non sono beni di consumo ma ingredienti utilizzati nell'industria della trasformazione alimentare, la quantità e i valori indicati hanno dimostrato una presenza sul mercato al di sopra della soglia richiesta.

N. del caso	Osservazione
27/07/2011, R 1123/2010-4, Duracryl / DURATINT et al.	Undici fatture emesse a diverse imprese in varie regioni della Spagna, che dimostravano che il titolare del marchio aveva venduto, nel periodo in questione e con il marchio interessato, 311 contenitori del prodotto, in diverse dimensioni, per un importo netto di 2 684 EUR, sono state ritenute sufficienti a provare l'uso effettivo di un marchio registrato per «prodotti preservanti dal deterioramento del legno» della Classe 2.
01/02/2011 B 1 563 066	È stato dichiarato un fatturato annuo di oltre 10 milioni di euro, nell'arco di diversi anni, per prodotti medici. Le fatture corrispondenti (una per ciascun anno di riferimento) hanno dimostrato soltanto vendite effettive per circa 20 EUR l'anno. In una valutazione globale, e nel contesto della presentazione di ulteriori elementi quali listini prezzi, una dichiarazione giurata, imballaggi e materiale pubblicitario, l'Ufficio ha ritenuto che fosse sufficiente a provare un uso effettivo.
26/01/2001 B 150 039	La divisione Opposizione ha considerato come prova sufficiente dell'uso effettivo la vendita di circa 2 000 animali di peluche effettuata in un segmento di prezzo elevato.
18/06/2001 B 167 488	L'opponente aveva presentato una fattura relativa alla vendita di una macchina da taglio laser ad alta precisione per un importo di 565 000 FRF, un catalogo descrittivo delle sue prestazioni e alcune fotografie raffiguranti il prodotto. La divisione Opposizione ha considerato sufficienti tali prove, tenuto conto della natura del prodotto, della specificità del mercato di appartenenza e del prezzo molto elevato.

6 Natura dell'uso

L'espressione «natura dell'uso» si riferisce:

- all'uso del marchio conformemente alla sua funzione essenziale nella normale prassi commerciale (punto 6.1 che segue);

- all'uso del marchio così com'è stato registrato o di una sua variante (punto 6.2 che segue);
- all'uso del marchio in relazione ai prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato (punto 6.3 che segue).

6.1 Uso come marchio

6.1.1 Uso di un marchio conformemente alla sua funzione

6.1.1.1 Uso di marchi individuali

L'articolo 18 e l'articolo 47, paragrafo 2, RMUE, richiedono la prova dell'uso effettivo in connessione con i prodotti e servizi per i quali il marchio è stato registrato, e che l'opponente menziona a sostegno della propria opposizione. L'opponente deve quindi dimostrare che il marchio è stato utilizzato come marchio d'impresa sul mercato.

Poiché la funzione del marchio è, tra le altre, anche quella di servire da collegamento tra i prodotti e servizi e la persona responsabile della loro commercializzazione, la prova dell'uso deve essere intesa a dimostrare un **chiaro legame tra l'uso del marchio e i prodotti e servizi di cui trattasi.** Come chiaramente indicato nell'articolo 10, paragrafo 4, RDMUE, non è necessario che il marchio sia apposto ai prodotti stessi (12/12/2004, T-105/13 TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Una rappresentazione del marchio su imballaggi, cataloghi, materiale pubblicitario o fatture relative ai prodotti e servizi di cui trattasi costituisce una prova diretta che il marchio è stato oggetto di uso effettivo.

L'uso effettivo richiede che l'uso sia stato fatto come **marchio***:*

- non a scopo puramente illustrativo o su prodotti o servizi puramente promozionali;
- in conformità con la sua funzione essenziale, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

Pertanto, a titolo esemplificativo, i seguenti casi **non sono idonei** a dimostrare l'uso effettivo di un marchio:

1. l'uso di un **marchio di certificazione**. I marchi di certificazione si possono ottenere in talune giurisdizioni per la conformità a determinati standard. Il titolare di un marchio di certificazione non è l'utente, il produttore o il fornitore autorizzato dei prodotti o dei servizi certificati, bensì il certificatore, che esercita il controllo legittimo sull'utilizzo del marchio di certificazione. I marchi di certificazione possono essere usati insieme al marchio individuale del produttore dei prodotti o del fornitore dei servizi certificati. La funzione essenziale del marchio di certificazione è diversa dalla funzione essenziale di un marchio individuale: mentre il secondo serve principalmente a identificare l'origine di prodotti e servizi, il primo serve a certificare che i prodotti o servizi soddisfino determinati standard e possiedano determinate caratteristiche. Pertanto, l'uso come marchio di certificazione non ha la stessa

funzione dell'uso come marchio individuale, poiché non garantisce ai consumatori che i prodotti o servizi provengano da un'unica impresa sotto il controllo della quale sono stati fabbricati o forniti e alla quale, di conseguenza, può essere attribuita la responsabilità della qualità di tali prodotti o servizi (08/06/2017, C-689/15, Cotton Flower, EU:C:2017:434, § 45);

2. l'uso come **Indicazione geografica** (IG). La funzione essenziale delle IG è di designare la provenienza dei prodotti da una particolare regione o località ed è in contrasto con la funzione principale di un marchio individuale, che ne indica l'origine commerciale. Se una IG è contenuta in un marchio individuale, che garantisce ai consumatori che i prodotti da esso designati provengono da un'unica impresa, sotto il controllo della quale sono stati fabbricati e alla quale può essere attribuita la responsabilità della qualità di tali prodotti, l'opponente è tenuto a trasmettere una prova dell'uso come marchio individuale (07/06/2018, T-72/17, Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:T:2018:335, § 52; 17/10/2019, C-514/18 P, Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:C:2019:878, § 37-43). La prova dell'uso come IG (ad es. dichiarazioni generiche da parte di organismi di regolamentazione) non può servire a dimostrare l'uso come marchio individuale. Per ulteriori informazioni sulle indicazioni geografiche cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE).

A seconda delle circostanze, le seguenti situazioni possono essere idonee a dimostrare l'effettivo uso di un marchio registrato. Ciò è dovuto al fatto che l'uso del segno può assolvere più finalità allo stesso tempo. Di conseguenza, i seguenti usi possono anche rappresentare un uso del segno come marchio. Ad ogni modo, la finalità per la quale il segno è usato deve essere accertata caso per caso.

1. L'**uso di un segno come contrassegno, denominazione sociale o nome commerciale** può considerarsi alla stregua di un uso del marchio, a condizione che i prodotti o servizi di cui trattasi vengano individuati e offerti sul mercato con tale segno (13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56). In generale, non è questo il caso quando il contrassegno commerciale viene utilizzato solo come insegna (tranne quando prova l'uso per servizi al dettaglio) o appare sul retro di un catalogo o come indicazione incidentale su un'etichetta (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 47).

   In via di principio, l'uso del segno come **denominazione sociale o nome commerciale**, non ha, di per sé, la finalità di distinguere prodotti o servizi. Una **denominazione sociale** è diretta a identificare una società, mentre un **nome commerciale** o **un'insegna** ha lo scopo di segnalare un negozio. Di conseguenza, quando l'uso di una denominazione sociale, di un nome commerciale o di un'insegna si limita a identificare una società o a segnalare un negozio, non si può considerare che esso sia fatto «per prodotti o servizi» (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31-32).

L'uso di una denominazione commerciale, di una denominazione sociale o di un nome commerciale può essere considerato come **uso** «**in relazione a prodotti**» quando:

- un terzo **appone il segno** che costituisce la sua denominazione sociale, il suo nome commerciale o la sua insegna sui prodotti, oppure
- anche in assenza di apposizione, […] quando il terzo impiega detto segno in modo da **creare un nesso** tra il segno che rappresenta la denominazione sociale, il nome commerciale o l'insegna del terzo e i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21-23).

A patto che una di queste due condizioni sia soddisfatta, il fatto che un elemento testuale sia utilizzato come nome commerciale dell'impresa non ne esclude l'uso come marchio per designare prodotti o servizi (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).

Per esempio, l'indicazione della denominazione sociale nella parte superiore di **moduli d'ordine o fatture** può, a seconda di come viene visualizzato il segno apposto, essere idonea a sostenere l'uso effettivo del marchio registrato (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 44-45). L'uso simultaneo della denominazione sociale e del marchio sulle fatture può, quando le due indicazioni sono chiaramente distinguibili, provare l'uso del segno come indicatore dell'origine commerciale dei servizi forniti, indipendentemente dal fatto che le fatture possano anche mostrare l'uso di altri marchi secondari (03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82-84).

Tuttavia il mero utilizzo di una denominazione sociale nella parte superiore delle fatture, senza un chiaro riferimento a prodotti/servizi specifici non è sufficiente.

2. L'uso di un segno come *nome di dominio o come parte di un nome di dominio* individua in primo luogo il sito in quanto tale. Tuttavia, a seconda delle circostanze, tale uso può anche essere l'uso di un marchio registrato (il che presuppone che si colleghi a un sito sul quale compaiono i prodotti e servizi).

La mera circostanza che l'opponente abbia registrato un nome di dominio contenente il marchio anteriore non è sufficiente, di per sé, a provare l'uso effettivo di questo marchio. È necessario che la parte provi che i prodotti o i servizi di riferimento siano offerti con il marchio contenuto nel nome di dominio.

6.1.1.2 Uso di marchi collettivi e di certificazione

I marchi collettivi e di certificazione nazionali e dell'UE possono anche essere «marchi anteriori» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, sui quali può basarsi un'opposizione e, per questo motivo, essere soggetti al requisito dell'uso conformemente all'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE.

Sono applicati i requisiti dell'RMUE relativi alle condizioni d'uso. Tuttavia, deve essere presa in considerazione la diversa funzione di tali marchi. L'opponente deve dimostrare

che le persone autorizzate (cfr. punto 7.3) hanno utilizzato il marchio collettivo o di certificazione in modo conforme alla sua funzione essenziale.

La funzione essenziale di un **marchio collettivo** è distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell'**associazione** titolare del marchio da quelli di altre imprese (20/09/2017, C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C–676/15 P, DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63). La caratteristica specifica dei marchi collettivi è indicare l'origine commerciale **collettiva** dei prodotti o servizi, vale a dire indicare che taluni prodotti o servizi provengono da un membro di un determinato «collettivo», che è il proprietario del marchio collettivo, e non un'origine commerciale **individuale** come nel caso dei marchi individuali. Pertanto, a differenza di un marchio individuale, un marchio collettivo non ha la funzione di indicare al consumatore quale sia l'«identità di origine» dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato. Non è richiesto che i fabbricanti, i produttori, i prestatori di servizi o i commercianti che si affiliano all'associazione titolare di un marchio collettivo facciano parte dello stesso gruppo di società che produce o fornisce prodotti o servizi sotto un unico centro di controllo. Di fatto, possono essere concorrenti, ciascuno dei quali utilizza il marchio collettivo che indica la sua appartenenza a tale associazione, da un lato, e un marchio individuale che indica l'identità di origine dei suoi prodotti o servizi, dall'altro. Tuttavia, come un marchio individuale, un marchio collettivo deve essere utilizzato dai membri dell'associazione per creare o conservare uno sbocco per i prodotti o servizi per i quali è registrato (12/12/2019, C-143/19 P, EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076).

La funzione essenziale di un **marchio di certificazione** non è quella di indicare la sua origine **commerciale**, come nel caso dei marchi individuali e collettivi, bensì di distinguere i prodotti e servizi che sono certificati dal titolare del marchio in quanto rispondenti agli standard stabiliti e in possesso di caratteristiche particolari da quelli non certificati in tal modo. Affinché l'uso di un marchio di certificazione sia considerato effettivo, deve essere utilizzato in conformità di tale funzione essenziale.

6.1.2 Uso nella normale prassi commerciale

6.1.2.1 Uso pubblico vs uso interno

L'uso deve essere fatto pubblicamente, ossia deve essere esterno e manifestato ai clienti reali o potenziali dei prodotti o servizi. L'uso limitato alla sfera privata o di natura meramente interna a una società o a un gruppo di società non costituisce un uso effettivo (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 33).

Il marchio deve essere usato **pubblicamente e verso l'esterno** nel contesto di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico al fine di assicurare uno sbocco per i prodotti e servizi che essa rappresenta (12/03/2003 T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). L'uso verso l'esterno non indica necessariamente l'uso orientato ai consumatori finali. Per esempio, le prove pertinenti possono legittimamente derivare

da un **intermediario**, la cui attività consiste nell'identificare acquirenti professionali, come ad esempio società di distribuzione, a cui l'intermediario vende i prodotti che ha fatto fabbricare da produttori originali (21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26).

Prove rilevanti possono anche provenire validamente da una **società di distribuzione** facente parte di un gruppo. La distribuzione è un metodo di organizzazione aziendale comune nella prassi commerciale e comporta l'uso del marchio, che non può essere considerato come un uso prettamente interno effettuato da un gruppo di aziende, in quanto il marchio è utilizzato anche esteriormente e pubblicamente (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32).

L'uso del marchio deve **concernere prodotti o servizi** già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela, è imminente. La semplice preparazione per l'uso del marchio — come la stampa di etichette, la produzione di contenitori, ecc. — costituisce un uso interno e, quindi, non costituisce l'uso nella prassi commerciale per gli attuali scopi (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

6.1.2.2 Attività commerciale vs attività promozionale

Se il marchio è tutelato per i prodotti o servizi di **imprese senza scopo di lucro** ed è stato utilizzato, l'assenza di scopo di lucro nell'uso è irrilevante: «[...] la circostanza che un'associazione caritativa non persegua uno scopo di lucro non esclude che essa possa avere come obiettivo di creare e, successivamente, conservare uno sbocco per i propri prodotti o servizi» (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 17).

Prodotti e servizi offerti **gratuitamente** possono costituire un uso effettivo quando sono offerti in commercio, vale a dire con l'intenzione di creare o mantenere uno sbocco per i prodotti o servizi nell'UE, in contrapposizione ai prodotti o ai servizi di altre imprese, e quindi di competere con loro (09/09/2011, T-289/09, Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67-68).

Il mero uso del marchio su **materiale pubblicitario per altri prodotti** non può, di norma, considerarsi prova (indiretta) sufficiente dell'uso ai sensi della legislazione in materia di marchi d'impresa in relazione al tipo di articoli promozionali su cui il marchio viene usato o è stato usato. Ad esempio, offrire articoli di abbigliamento come magliette e cappellini da baseball a eventi promozionali con lo scopo di commercializzare un determinato altro prodotto, come ad esempio una bevanda, non può essere considerato come uso effettivo del marchio di cui trattasi per l'abbigliamento.

La prassi dell'Ufficio relativa «all'uso effettivo» per quanto riguarda gli articoli promozionali è stata confermata dalla Corte di giustizia:

Segno anteriore	N. del caso
WELLNESS	15/01/2009, C-495/07, EU:C:2009:10 (pronuncia in via pregiudiziale)
L'opponente possedeva il marchio di «WELLNESS» delle Classi 25 e 32. In occasione della commercializzazione di articoli di abbigliamento, […] utilizzava il suo marchio per designare una bevanda analcolica che offriva in regalo, in bottiglie [di piccole dimensioni] in accompagnamento ai suoi capi di abbigliamento venduti. Non vi erano in commercio bevande vendute separatamente con il marchio «WELLNESS». La Corte di giustizia ha dichiarato che, ove gli articoli promozionali sono distribuiti come premio per l'acquisto di altri prodotti e per incoraggiare la vendita di questi ultimi, il marchio perde la sua ragion d'essere commerciale per i prodotti promozionali e non si può intendere che si sia fatto un uso effettivo sul mercato dei prodotti di quella classe (punto 22).	

6.1.2.3 Uso in relazione a prodotti

I marchi, tradizionalmente, sono stati impiegati sui prodotti (cioè impressi sui prodotti stessi o sulle etichette e così via) o sulle loro confezioni. Questo tipo di uso, tuttavia, non è l'unico modo per dimostrare l'uso in relazione ai prodotti. È sufficiente, se vi è un vero e proprio collegamento tra il marchio e i prodotti, che il marchio sia utilizzato «in relazione ai» prodotti o servizi, come ad esempio su opuscoli, volantini, adesivi, insegne all'interno di luoghi di vendita ecc.

Ad esempio, quando l'opponente vende i suoi prodotti solo attraverso cataloghi (vendite per corrispondenza), oppure via Internet, non sempre il marchio figurerà anche sull'imballaggio o sui prodotti così come vengono inviati al cliente. In questi casi, l'uso sulle pagine Internet che presentano i prodotti, sempreché effettivo in termini di tempo, luogo, portata e natura, si considera in linea generale sufficiente. Il titolare del marchio non dovrà fornire la prova che il marchio è effettivamente apparso sui prodotti stessi.

Segno anteriore	N. della causa
PETER STORM	08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298
Gli elementi probatori forniti al fine di dimostrare l'utilizzo effettivo del marchio in causa possono includere dei cataloghi. Va rilevato che, oltre ad articoli di abbigliamento designati da diversi marchi, più di ottanta diversi articoli sono proposti alla vendita in tale catalogo con il marchio PETER STORM. Si tratta di giacche per uomo e donna, maglioni, pantaloni, T-shirt, scarpe, calze, cappelli e guanti le cui caratteristiche sono descritte brevemente. Il marchio anteriore compare, in carattere stilizzato, accanto a ciascun articolo. Nel catalogo, sono indicati il prezzo degli articoli in GBP ed il numero di riferimento di ogni articolo (punti 38–39).	

Ad ogni modo, la situazione è differente quando un marchio viene utilizzato, ad esempio, in un catalogo, in pubblicità, buste o fatture per individuare il distributore dei prodotti e non i prodotti stessi.

Segno anteriore	N. della causa
Schuhpark	13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156
Il Tribunale ha affermato che l'uso del segno *Schuhpark* per calzature su materiale pubblicitario, borse e fatture non era inteso a identificare l'origine delle scarpe (che recavano il loro proprio marchio o nessun marchio), ma piuttosto **la denominazione sociale o il nome commerciale** del distributore di calzature. Questo è stato considerato insufficiente per stabilire un nesso tra il segno *Schuhpark* e le scarpe. In altre parole, *Schuhpark* può essere un marchio per la distribuzione di calzature, ma non era stato utilizzato come marchio per prodotti (punti 31-32).	

6.1.2.4 Uso in relazione ai servizi

I marchi non possono essere apposti direttamente «sui» servizi. Pertanto per i marchi di servizi, l'uso a essi relativo avviene in genere su documenti commerciali, nella pubblicità o in qualsiasi altro modo in relazione diretta o indiretta con i servizi. Se l'uso fatto su tali elementi si dimostra effettivo, esso sarà sufficiente.

Segno anteriore	**N. del caso**
MB&P	06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935
Marchio anteriore registrato nella Classe 42 per, inter alia, servizi di consulenza brevetti. L'uso del marchio anteriore in fatture, biglietti da visita, corrispondenza commerciale è stato considerato sufficiente a dimostrare l'uso effettivo connesso ai servizi di consulenza brevetti.	
STRATEGIES	05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424
Se un marchio anteriore è stato registrato per servizi di «gestione aziendale» e utilizzato come titolo di riviste aziendali, il Tribunale non ha escluso che tale uso si possa considerare effettivo per i servizi in questione. Potrebbe essere il caso qualora si dimostri che la rivista fornisce il supporto per la fornitura di servizi di «gestione aziendale», vale a dire se tali servizi sono forniti per mezzo di una rivista. Il fatto che non vi sia alcun «legame bilaterale diretto» tra l'editore e il destinatario dei servizi non pregiudica un tale accertamento di uso effettivo. Ciò dipende dal fatto che la rivista non è distribuita gratuitamente, cosa che potrebbe dare credibilità alla tesi secondo cui il pagamento del prezzo della rivista costituisce la remunerazione per il servizio fornito (punti 31-35).	

6.1.2.5 Uso nella pubblicità

I marchi adempiono la loro funzione di indicatori dell'origine commerciale di prodotti o servizi e di simboli del valore d'avviamento detenuto dal loro titolare, non soltanto quando siano effettivamente usati per prodotti o servizi o in connessione con essi, ma anche quando vengano utilizzati nella pubblicità. Infatti, la funzione pubblicitaria o commerciale costituisce una delle più importanti funzioni svolte dai marchi.

Pertanto l'uso nella pubblicità sarà generalmente considerato come pari a un uso effettivo:

- se il volume di pubblicità è sufficiente a costituire un uso pubblico effettivo del marchio; e
- se è possibile stabilire un rapporto tra il marchio e i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato.

La Corte di giustizia ha confermato tale approccio nella sentenza *Minimax*, nella quale ha statuito che l'utilizzazione del marchio deve concernere prodotti o servizi che sono già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela, **specie mediante campagne pubblicitarie**, è imminente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

Tuttavia la conclusione da trarre nel caso concreto dipenderà molto dalle circostanze del caso di specie, come dimostrato dagli esempi che seguono:

Segno anteriore	N. del caso
BLUME	28/10/2002, R 681/2001-1, Blumen Worldwide (fig.) / BLUME, LEOPOLDO BLUME
Servizi: servizi di una società editrice della Classe 41. La commissione di ricorso ha confermato che le prove (consistente in cataloghi, comunicati stampa e pubblicità), lette insieme, erano sufficienti a dimostrare l'uso effettivo del marchio. «Sebbene il registro degli ordini e la ricevuta del conto corrente non forniscano informazioni su come e in che misura il marchio è stato utilizzato in Spagna, i restanti documenti, vale a dire i cataloghi, i comunicati stampa e la pubblicità, se letti tutti insieme, dimostrano che nel periodo di riferimento, l'opponente ha pubblicato in Spagna libri e riviste sotto il marchio BLUME. Sebbene l'opponente non fornisca fatture, ordini o cifre di vendita, vi sono motivi per supporre che egli abbia pubblicizzato i suoi libri e le sue riviste, li abbia promossi e venduti con il marchio BLUME. Anche se i documenti pubblicitari e i comunicati stampa sono stati identificati e datati dall'opponente, il marchio Blume è sempre citato nei comunicati stampa e sulla copertina dei libri citati. Inoltre, il testo è in lingua spagnola e il prezzo indicato in pesete spagnole. Se letti insieme con i cataloghi, i comunicati stampa dimostrano di fare riferimento ad alcuni dei libri espressamente citati nei cataloghi [...]» (punto 23).	

Segno anteriore	N. del caso
BIODANZA	13/04/2010, R 1149/2009-2, BIODANZA (fig.) / BIODANZA; confermata da 08/03/2012, T-298/10, Biodanza, EU:T:2012:113
Prodotti e servizi: Classi 16 e 41. La commissione di ricorso ha respinto la conclusione della divisione Opposizione secondo cui gli elementi di prova (solo pubblicità) hanno dimostrato l'uso effettivo. Risulta chiaramente dalla conclusione della decisione impugnata, che la prova dell'uso presentata dall'opponente è costituita esclusivamente da messaggi pubblicitari che possono dimostrare soltanto che l'opponente ha pubblicizzato un festival annuale intitolato «BIODANZA» durante l'intero periodo in questione e seminari con frequenza regolare e irregolare dal 2002. Tuttavia, contrariamente alla conclusione della decisione impugnata, tali annunci pubblicitari non possono fornire la prova della loro distribuzione ad una potenziale clientela tedesca. Né possono provare l'estensione di una qualsiasi distribuzione o il numero di contratti di vendita conclusi per i servizi tutelati dal marchio. Infatti, la mera esistenza di tali cataloghi potrebbe, al più, rendere probabile o credibile il fatto che i servizi tutelati dal marchio anteriore siano stati commercializzati o, almeno, offerti sul territorio pertinente, ma non possono costituirne la prova, come indebitamente ipotizzato dalla decisione impugnata.	

Se la pubblicità viene attuata parallelamente alla commercializzazione dei prodotti o servizi e vi sono prove di entrambe le attività, la pubblicità costituisce un elemento a favore dell'effettività dell'uso.

La pubblicità in anticipo rispetto all'effettiva commercializzazione dei prodotti o servizi, sempreché intesa a procurare un mercato di sbocco per questi ultimi, si considera, in linea di massima, come uso effettivo.

È dubbio che la mera pubblicizzazione, senza alcun programma attuale o futuro di immettere realmente i prodotti o servizi sul mercato, possa costituire un uso effettivo. Come in molte altre situazioni, ciò dipenderà dalle circostanze del caso concreto. Per esempio, se i prodotti o servizi sono disponibili all'estero, come gli alloggi per le vacanze o prodotti speciali, la semplice pubblicità può bastare come equivalente dell'uso effettivo.

6.1.2.6 Uso su Internet

Lo standard applicato in sede di valutazione delle prove sotto forma di tabulati da Internet non è più rigoroso di quello applicato per valutare altri tipi di prove. Di conseguenza, la presenza del marchio su siti web può dimostrare, tra l'altro, la natura del suo uso o il fatto che i prodotti o i servizi sui quali è applicato il marchio sono stati offerti al pubblico. Tuttavia la semplice presenza di un marchio su un sito web di per sé non è sufficiente a dimostrare un uso effettivo, a meno che il sito web non mostri anche

il luogo, il periodo di tempo e l'estensione dell'uso o a meno che tali informazioni non siano fornite diversamente.

Segno anteriore	N. del caso
SHARP	20/12/2011, R 1809/2010-4, SHARPMASTER / SHARP (fig.)
L'opponente ha presentato «estratti da siti web dell'opponente per paesi diversi». La commissione di ricorso ha ritenuto che «semplici tabulati di una società da una pagina Internet non possano dimostrare l'uso di un marchio per determinati prodotti senza informazioni complementari circa l'uso effettivo del sito Internet da parte dei consumatori potenziali e di riferimento o pubblicità complementari e dati di vendita per quanto riguarda i diversi prodotti, foto dei prodotti con il marchio corrispondente ecc.» (punto 33).	

Segno anteriore	N. del caso
WALZERTRAUM	17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum, EU:T:2013:22; confermata da 17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum, EU:C:2014:2089
L'opponente, una pasticceria, titolare del marchio tedesco «WALZERTRAUM» per prodotti della Classe 30, al fine di dimostrare l'estensione d'uso del suo marchio, ha presentato prove relative a un opuscolo pubblicitario pubblicato su Internet, che fornisce informazioni generali circa i suoi metodi di lavoro, gli ingredienti utilizzati per i suoi prodotti e la gamma di prodotti, tra cui il suo cioccolato «WALZERTRAUM». I prodotti, tuttavia, non potevano essere ordinati online sulla pagina web. Per questo motivo il Tribunale ha dichiarato che non è stato possibile stabilire un nesso fra il sito web e il numero di articoli venduti (punto 47).	

In particolare, il valore in termini di prove di estratti da Internet può essere rafforzato presentando prove del fatto che il sito web specifico è stato visitato e, in particolare, che sono stati trasmessi ordini dei prodotti e servizi in questione attraverso il sito web da un certo numero di clienti nel periodo di riferimento. Prove utili a questo proposito potrebbero essere i registri che si tengono generalmente per la gestione di una pagina web aziendale, ad esempio i registri relativi alle visite ricevute in diversi momenti o, in alcuni casi, ai paesi da cui è stato realizzato l'accesso alla pagina web.

Quanto al **periodo di riferimento**, informazioni su Internet o in banche dati online sono considerate della data in cui sono state pubblicate. I siti web di Internet spesso contengono informazioni molto importanti, alcune delle quali potrebbero anche essere disponibili solo da tali siti web. Ciò comprende, ad esempio, cataloghi online che non sono disponibili in formato cartaceo.

La natura di Internet può rendere difficile stabilire la data effettiva in cui le informazioni sono state effettivamente messe a disposizione del pubblico. Per esempio, non tutte le pagine web menzionano quando sono state pubblicate. Inoltre i siti web sono

facilmente aggiornabili, ma la maggior parte non fornisce alcun archivio di materiale esposto in precedenza, né visualizza registri che consentano al pubblico di stabilire esattamente ciò che era stato pubblicato e quando era stato pubblicato.

In questo contesto, la data d'uso su Internet sarà considerata affidabile, in particolare quando:

- il sito segna la data di ogni elemento, fornendo così informazioni relative alla cronologia delle modifiche apportate a un file o a una pagina web (ad esempio, come avviene per le voci di Wikipedia o come si inserisce automaticamente al contenuto, ad es. messaggi di forum e blog); oppure
- i motori di ricerca danno date di indicizzazione alla pagina web (ad es. dalla memoria cache di Google™); oppure
- una schermata di una pagina web riporta una certa data.

Le prove presentate devono dimostrare che le transazioni online erano **connesse ai prodotti e servizi** designati dal marchio.

Segno anteriore	N. del caso
ANTAX	02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51
L'opponente ha presentato, tra l'altro, estratti Internet dalle pagine iniziali di vari consulenti fiscali che utilizzavano il marchio oggetto dell'opposizione. Il Tribunale ha ritenuto che le indicazioni sulle pagine Internet permettessero al lettore di stabilire un nesso tra il marchio e i servizi forniti (punti 39- 40).	

Mentre la **natura del marchio** e, in una certa misura, il **periodo di tempo** (cfr. sopra) e il **luogo** sono elementi meno complessi da dimostrare, **l'estensione dell'uso** presenta maggiori difficoltà se vengono fornite esclusivamente prove estratte da Internet. Si tenga presente che le transazioni su Internet tendono a eliminare la maggior parte delle «tradizionali» prove di vendita quali fatture, fatturato, documenti fiscali ecc. Nuove prove «elettroniche» tendono a sostituirle, se non lo hanno già fatto, come i mezzi di pagamento certificati, le richieste e le relative conferme, le registrazioni di transazioni andate a buon fine e così via.

Segno anteriore	**N. del caso**
Skunk funk (fig.)	31/03/2011, R 1464/2010-2, SKUNK FU! (fig.) / SKUNK FUNK (fig.)

«Estratti da siti web di terzi, nonostante siano stati stampati il 10 giugno 2008, contengono osservazioni di consumatori circa i vestiti e i negozi "SKUNKFUNK" in date che rientrano nel periodo di riferimento. In particolare, per quanto riguarda il territorio di riferimento, i documenti mostrano vari commenti fatti dai consumatori in Spagna a dicembre 2004 e a febbraio-marzo-aprile-maggio-luglio 2007. Inoltre, come segnalato dalla divisione Opposizione, un commento nel blog (del 4 marzo 2007) sulla pagina Internet www.cybereuskadi.com menziona che l'opponente ("stilista di Skunkfunk") "esporta abbigliamento da surf in tutto il mondo e ha un fatturato di circa 7 milioni di euro l'anno"». (punto 21).

Per ulteriori informazioni sulle prove provenienti da Internet, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), punto 3.1.4.4.

6.2 Uso del marchio così com'è registrato o di una sua variante

Nella valutazione dell'uso effettivo di un marchio, occorre tenere conto del fatto che i marchi sono utilizzati in un contesto commerciale, su prodotti, imballaggi, materiale informativo e pubblicitario, ecc. Sono normalmente utilizzati insieme ad altre informazioni sul prodotto, messaggi di marketing, elementi decorativi e spesso insieme ad altri marchi (marchi individuali, collettivi o di certificazione) o indicazioni geografiche e relativi simboli. Pertanto, verificare se il marchio è stato utilizzato «così com'è registrato» può rivelarsi un esercizio impegnativo.

Questa sezione tratta i) dell'uso simultaneo di marchi indipendenti e ii) dell'uso in una forma diversa che non altera il carattere distintivo del marchio così com'è registrato.

L'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), RMUE, stabilisce che, oltre all'uso del marchio nella sua forma registrata, costituisce «uso del marchio» anche l'utilizzazione del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio registrato. Ciò vale a prescindere dal fatto che il marchio così com'è usato sia anche oggetto di una registrazione separata del titolare.

Lo scopo di questa disposizione è di consentire al titolare di apportare al marchio, in vista del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). Conformemente allo scopo di tale disposizione, se il marchio utilizzato in commercio si differenzia dalla forma in cui è stato registrato, la differenza deve essere tale che i due marchi possano ancora essere considerati complessivamente equivalenti.

Nel tentativo di far convergere le prassi in materia di marchi, la Rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ha pubblicato una Comunicazione comune sulla prassi comune riguardante l'uso di un marchio in una forma che si differenzia da quella con cui è stato registrato (PC8) ([83]). Questa sezione delle Direttive è in linea con la PC8.

6.2.1 Uso nella forma registrata – uso simultaneo di marchi indipendenti

I marchi sono spesso utilizzati insieme ad altri marchi, ad esempio per indicare un marchio di ditta e un sottomarchio. Ciò costituisce l'uso di un marchio nella **stessa forma** in cui è stato registrato, in parallelo ad altri marchi, ma indipendentemente da essi (uso simultaneo di marchi indipendenti). Si tratta di un caso diverso dall'uso di un marchio **in una forma differente** rispetto a quella registrata (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). Di conseguenza, nel caso di uso simultaneo di marchi indipendenti, la questione di un'eventuale alterazione del carattere distintivo del marchio registrato non si pone nemmeno e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), RMUE non trova applicazione. Pertanto, l'uso di un marchio senza alcuna modifica, compreso l'uso simultaneo con marchi distinti e indipendenti, è contemplato dal primo comma dell'articolo 18, paragrafo 1, RMUE, e non dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

Per accertare l'uso simultaneo, occorre determinare se i marchi in questione, nonostante siano utilizzati insieme, restino **indipendenti** tra loro e se saranno percepiti in questo modo dal pubblico. Ciò è in contrasto alla situazione in cui il pubblico li percepisce invece come costituenti **un'unità** e non come «marchi distinti e indipendenti». In linea di principio, un'**interazione** visiva e/o concettuale tra i componenti che si traduca in un'unità inseparabile precluderebbe la percezione di tali componenti come «marchi distinti e indipendenti». Ciò richiede una valutazione globale di diversi fattori, quali:

- le caratteristiche intrinseche dei marchi (elementi dominanti e distintivi; la rispettiva posizione; uso in dimensioni, caratteri tipografici o colori diversi; presenza o assenza di connessioni sintattiche, grammaticali o concettuali, ecc.);
- il modo in cui i marchi vengono presentati nelle prove dell'uso e il contesto d'uso (le prassi commerciali nel settore interessato, la natura dei marchi, ossia le denominazioni sociali, i marchi di ditta, gli identificatori di linee di prodotto, i sottomarchi, ecc.);
- prove specifiche in grado di dimostrare che i segni sono percepiti dai consumatori in modo separato.

La mancanza di prove dell'uso e della percezione indipendenti del marchio così com'è registrato non preclude la valutazione della questione dell'uso simultaneo sulla base delle caratteristiche intrinseche dei marchi e dell'esperienza generale delle prassi commerciali nel settore pertinente.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso

83 disponibile sul sito https://www.tmdn.org/network/converging-practices

YGAY	MARQUÉS DE MURRIETA YGAY	21/09/2010, T-546/08, i Gai, EU:T:2010:404
L'indicazione «Marqués de Murrieta» si riferisce all'azienda vinicola responsabile della produzione e della commercializzazione del vino, mentre «YGAY» identifica il particolare vino nella gamma di vini commercializzati dal produttore. L'uso congiunto dei termini «Marqués de Murrieta» e del marchio anteriore sullo stesso supporto non influisce sulla funzione di identificazione del marchio anteriore per i prodotti in questione. L'uso congiunto di diversi marchi sulle etichette dei prodotti, in particolare di quelli che si riferiscono all'azienda vinicola e al particolare prodotto, è una prassi commerciale comune nel settore vinicolo (punti 19-25).		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
	hyphen	13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469
L'uso congiunto di un elemento figurativo e di un elemento verbale sullo stesso prodotto tessile o capo di abbigliamento non pregiudica la funzione di identificazione del marchio registrato; nel settore dell'abbigliamento non è insolito accostare un elemento figurativo a un elemento verbale che si riferisce al designer o al fabbricante, senza che l'elemento figurativo perda la sua funzione autonoma di identificazione nell'impressione generale (punti 58-60).		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
MAPALVAM	GERIVAN MAPALVAM PARACÉTAMOL 100 MG	Esempio di fantasia (CP8)

I prodotti in questione sono *prodotti farmaceutici* nella Classe 5. Il marchio registrato, MAPALVAM, è utilizzato insieme a un altro marchio distintivo, vale a dire il marchio di ditta. Nel settore farmaceutico è comune che il nome del prodotto compaia insieme al marchio della casa. Il marchio registrato sarà percepito in modo indipendente nel marchio utilizzato.

Quando sul marchio registrato si **sovrappone una parola distintiva** costituita da un elemento figurativo, un motivo o una forma **con carattere distintivo di basso grado**, può risultare difficile determinare se si tratti di un uso simultaneo o di un'alterazione del marchio anteriore. La domanda da porsi è se il marchio originale sia comunque percepito in modo indipendente nonostante la sovrapposizione della parola distintiva. In caso affermativo, sarà trattato come uso simultaneo. Come affermato nella sentenza del 18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 35, un marchio registrato che sia utilizzato unicamente in quanto parte di un marchio complesso o congiuntamente con un altro marchio deve **continuare a essere percepito come un'indicazione dell'origine del prodotto** in questione affinché tale uso soddisfi la nozione di «uso effettivo» ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94. (L'[84]). D'altro canto, se non è possibile stabilire che il marchio figurativo, di forma o raffigurante un motivo sia percepito come marchio indipendente, non si tratta di uno scenario di «uso simultaneo» e il caso deve essere valutato secondo le regole dell'alterazione del carattere distintivo (cfr. il punto 6.2.2.1.2).

Per contro, quando il marchio registrato è un marchio figurativo o di forma **avente un carattere distintivo non debole**, la sovrapposizione di una parola distintiva non inciderà di norma sulla capacità di tale marchio figurativo o di forma di essere percepito come un marchio indipendente, come nei seguenti esempi di uso simultaneo.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		10/10/2017, T-211/14 RENV, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:T:2017:715 ricorso respinto, 23/01/2019, C-698/17 P, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:C:2019:48

84 articolo 15, **paragrafo 1**, del regolamento n. 40/94 corrispondeva all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, RMUE, e non all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), RMUE. La disposizione corrispondente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), RMUE era l'articolo 15**, paragrafo 2,** lettera a) del regolamento n. 40/94

In primo luogo, va osservato che il marchio registrato differisce in modo significativo da quanto è di uso comune nel settore di riferimento per quanto riguarda sia la forma cilindrica sia la modalità di funzionamento indotta da tale forma. In tali circostanze, si è ritenuto che tale marchio avesse un elevato carattere distintivo (punti 42 e 46). In secondo luogo, il termine «Bullerjan» occupa una piccola parte della struttura ed è visibile solo quando la struttura viene osservata dalla parte anteriore della camera di combustione. Infine, il pannello sul quale è impresso il marchio denominativo è di aspetto metallico, come l'intera struttura, pertanto non risalta veramente dal resto della struttura. Tale marchio denominativo è quindi di minore impatto rispetto alla forma del prodotto stesso. In tali circostanze, la percezione complessiva del marchio in questione non è influenzata dalla presenza del marchio denominativo «Bullerjan». Ciò è tanto più evidente in quanto, nel settore in questione, è frequente la combinazione tra una forma tridimensionale e un marchio denominativo aggiuntivo. Di conseguenza, e data la capacità distintiva del marchio in questione, tale marchio denominativo non mette in discussione il fatto che la forma tridimensionale sia sufficiente, di per sé, a determinare l'origine commerciale di tali prodotti (punto 47).

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		28/02/2019, T-459/18, PEPERO original (fig.) / RÉPRESENTATION D'UN BATÔNNET (fig.), EU:T:2019:119
Sulla base delle prove presentate si è concluso che il marchio registrato è stato utilizzato come marchio, ovvero per identificare l'origine commerciale dei prodotti in questione (punti 76, 94, 98). La sovrapposizione del marchio «MIKADO» non altera il carattere distintivo del marchio di forma registrato. A tale proposito, va rilevato che il marchio «MIKADO» copre parzialmente la forma tridimensionale che costituisce il marchio anteriore, sia sul bordo sia sulla parte anteriore della confezione. Tuttavia, l'aggiunta di questo termine non impedisce in alcun modo al consumatore di percepire la forma e i colori del marchio anteriore, le cui due estremità rimangono visibili e per i quali la relazione tra i colori giallo e marrone è chiaramente identificabile. In tali circostanze, il marchio «MIKADO» appare come un elemento indipendente e non forma un'unità con il marchio anteriore (punti 99-100).		

6.2.2 Uso in una forma diversa da quella registrata

Qualora sia escluso l'uso simultaneo di marchi indipendenti, la differenza nel marchio utilizzato deve essere valutata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), RMUE, per determinare se alteri il carattere distintivo del marchio registrato. In sostanza, si valuterà se il marchio utilizzato costituisca una **«variazione» accettabile o inaccettabile** della sua forma registrata.

Tale valutazione si articola di due fasi.

La **prima fase** consiste nel chiarire che cosa vada considerato come carattere distintivo del marchio registrato stabilendo **quali elementi contribuiscano al carattere distintivo** e **in quale misura** («l'essenza distintiva del marchio»). Ciò richiede una valutazione del carattere distintivo e visivamente dominante **degli elementi del marchio registrato**, sulla base delle qualità intrinseche di ciascuno di essi, della loro posizione relativa nella configurazione del marchio e delle loro interazioni.

La **seconda fase** consiste nell'**individuare le differenze nel marchio utilizzato** e **valutare l'impatto delle variazioni**. Occorre stabilire se tale essenza distintiva del marchio registrato sia presente, mancante o modificata nel marchio utilizzato. Ciò richiede una valutazione del carattere distintivo e dominante **degli elementi aggiunti, omessi o modificati nel marchio utilizzato**, sulla base delle qualità intrinseche di ciascuno di essi, della loro posizione relativa nella configurazione del marchio e delle loro interazioni. Esiste un'interdipendenza tra la forza del carattere distintivo di un marchio e l'effetto di qualsiasi variazione. I marchi con un carattere distintivo maggiore possono essere meno influenzati dalle variazioni rispetto ai marchi con un carattere distintivo limitato. Gli elementi aggiunti o omessi hanno maggiori probabilità di incidere sul carattere distintivo dei marchi con carattere distintivo limitato (10/10/2018, T-24/17, D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668, § 47 e giurisprudenza ivi citata). Devono essere prese in considerazione anche le prassi del settore commerciale pertinente e la percezione del pubblico di riferimento.

I seguenti punti contengono orientamenti ed esempi che illustrano l'impatto delle **aggiunte** (punto 6.2.2.1), delle **omissioni** (punto 6.2.2.2) e delle **modifiche di altre caratteristiche**, quali posizione o proporzioni (punto 6.2.2.3), a seconda che il marchio registrato abbia un carattere distintivo di grado **medio** o **basso**. Sebbene il marchio utilizzato possa contenere una **combinazione** di queste variazioni, tra cui l'omissione di un elemento e l'aggiunta di un altro (sostituzione), i principi di seguito riportati possono servire da orientamento anche per tali casi.

6.2.2.1 Aggiunte

6.2.2.1.1 Marchio registrato con grado di carattere distintivo medio

È possibile distinguere i seguenti scenari principali.

- Aggiunta di un elemento non distintivo o debolmente distintivo
- Aggiunta di un simbolo o di un altro carattere ortografico
- Aggiunta di un elemento distintivo (di interazione)

Aggiunta di un elemento non distintivo o debolmente distintivo

In generale, l'aggiunta di un elemento non distintivo o debolmente distintivo (sia esso un elemento verbale o figurativo, compresa la stilizzazione o il colore) non altera il carattere distintivo del marchio registrato, indipendentemente dal fatto che tali elementi siano o meno visivamente dominanti.

Esempi in cui il carattere distintivo non è alterato:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
AINHOA	i) AINHOA BIO ii) AINHOA DELIXE (iii)	23/09/2015, T-426/13, AINHOA, EU:T:2015:669 ricorso respinto, 16/06/2016, C-611/15 P, AINHOA, EU:C:2016:463
Prodotti e servizi: Classe 3 Territorio: UE *Valutazione:* gli elementi aggiuntivi, quali «bio» o «deluxe», sono descrittivi delle caratteristiche dei prodotti. Il rettangolo che rappresenta un cielo nuvoloso posizionato al di sopra dell'elemento verbale non modifica l'impressione generale del marchio (punti 30-32) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
	(i) (ii)	29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166
Prodotti e servizi: Classi 17, 20, 40 e 42 Territorio: UE *Valutazione:* gli elementi aggiuntivi «solutions and products», «plasticos Hidrosolubles s.l.», talvolta preceduti anche dalla preposizione «by», sono solo aggiunte minori rispetto all'espressione «green cycles», che costituisce l'elemento dominante del marchio utilizzato. L'inversione dei colori del marchio registrato non è sufficiente a influire sul carattere distintivo del marchio registrato. I colori blu, verde e grigio non sono particolarmente originali o insoliti nelle forme registrate e utilizzate del marchio (punti 68-69) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
mobile	mobile.bg	12/05/2016, T-322/14 e T-325/14, MOBILE.DE, EU:T:2016:297 ricorso respinto, 28/02/2018, C-418/16 P, mobile.de, EU:C:2018:128
Prodotti e servizi: Classe 35 *Territorio*: Bulgaria *Valutazione:* l'apposizione dell'elemento «.bg» alla fine del marchio non altera il carattere distintivo del marchio registrato. Sebbene tale elemento trasmetta un messaggio aggiuntivo, resta il fatto che è comunemente percepito come un'indicazione del nome di dominio di primo livello associato alla Bulgaria. Questo breve riferimento territoriale molto comune non possiede alcun carattere distintivo particolare. I marchi in questione hanno in comune il loro elemento verbale dominante, condividono inoltre le caratteristiche della configurazione grafica, come il carattere e la cornice, e differiscono negli elementi secondari brevi e non determinanti per il loro carattere distintivo (punti 57-58) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
	(i) X BIONIC (ii) X SOCKS (iii) X TECHNOLOGY	15/10/2019, T-582/18, X BOXER BARCELONA (fig.) / X (fig.) et al., EU:T:2019:747

Prodotti e servizi: Classe 25

Territorio: UE (prova dell'uso incentrata su Germania, Francia e Italia)

Valutazione: gli elementi verbali «bionic», «socks» e «technology» occupano una posizione secondaria nei marchi utilizzati poiché sono collocati dopo l'elemento figurativo costituito dalla lettera «x» e dalle due frecce, che, tenendo conto della posizione e dimensione, cattureranno maggiormente l'attenzione del pubblico di riferimento. Inoltre, gli elementi «bionic», «socks» e «technology» sono elogiativi rispetto ai prodotti contraddistinti dal marchio o descrittivi di alcune loro caratteristiche. In particolare, il termine «socks» è descrittivo della tipologia di prodotti in questione. Il termine «bionic» sarà percepito come un termine elogiativo, che designa il fatto di possedere capacità potenti o eccezionali, specialmente quando impiegato con riferimento all'abbigliamento sportivo. Il termine «technology» sarà considerato un riferimento all'abbigliamento sportivo «intelligente», dotato di caratteristiche particolari ottenute mediante l'uso della tecnologia, che consentono a tali indumenti di adattarsi alla temperatura ambiente o all'umidità (punti 45-48) – variazione accettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
FLAMINAIRE	FLAMINAIRE	08/12/2015, T-583/14, FLAMINAIRE / FLAMINAIRE, EU:T:2015:943
Prodotti e servizi: Classi 16 e 34 Territorio: Spagna *Valutazione:* i marchi registrati e utilizzati differiscono solo nella stilizzazione della lettera «A» maiuscola e nell'uso di un carattere in grassetto. Queste differenze non alterano il carattere distintivo del marchio registrato (punto 37) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
BROWNIES	Brownies	30/01/2020, T-598/18, BROWNIE / BROWNIE, Brownie (series mark), EU:T:2020:22

Prodotti e servizi: Classi 6, 18, 25, 26, 28 e 41 *Territorio*: Regno Unito *Valutazione:* la parola «brownie» è chiaramente leggibile nella forma in cui il marchio è stato utilizzato. Gli elementi figurativi del marchio utilizzato non hanno un ruolo significativo nell'impressione complessiva generata dal marchio e non hanno un contenuto semantico intrinseco che conferisca al marchio un carattere distintivo o designi i prodotti in questione. Tali elementi figurativi sono limitati alla presentazione del termine «brownie» in un carattere stilizzato di colore giallo e del puntino sulla lettera «i» a forma di fiore e, talvolta, del bordo irregolare (punti 65-67) – variazione accettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
	(i) (ii) (iii) 	24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263
Prodotti e servizi: Classe 25 Territorio: UE *Valutazione:* le lettere M, A, D sono disposte in modo particolare nel marchio registrato. L'uso di diverse combinazioni di colori nelle forme in cui il marchio è stato utilizzato deve essere consentito, a condizione che fra le lettere e lo sfondo vi sia un contrasto di colori (punti 41 e 45) – variazione accettabile.		

Aggiunta di un simbolo o di un altro carattere ortografico

L'aggiunta di un segno di punteggiatura (come un punto o un punto esclamativo), di un altro carattere ortografico (come un apostrofo, un accento, un trattino o uno spazio) o di altri simboli (come il simbolo plurale o possessivo o la forma abbreviata della società) di norma non altera il carattere distintivo del marchio registrato.

Tuttavia, se il nuovo elemento modifica la percezione del marchio, ad esempio modificando il significato del marchio registrato, può essere giustificata una conclusione diversa.

Esempi in cui il carattere distintivo non è alterato:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
CODICE	CÓDICE	16/12/2019, R 2539/2018-2, Codici banda nera / SHAPE OF A BLACK BOTTLE WITH AN ORANGE LABEL (3D) et al.
Prodotti e servizi: Classe 33 Territorio: Spagna *Valutazione:* l'uso dell'accento non altera il carattere distintivo del marchio registrato (punto 28) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
Tentation	Tentations	29/07/2008, R 1939/2007-1, TEMPTATION FOR MEN YANBAL (fig.) / TENTATION
Prodotti e servizi: Classe 3 *Territorio*: Benelux, Germania, Italia, Portogallo, Romania e Spagna (prova dell'uso incentrata sulla Spagna) *Valutazione:* la semplice aggiunta della lettera «s» alla fine del marchio non altera sostanzialmente l'aspetto visivo o la pronuncia del marchio registrato, né crea un'impressione concettuale diversa sul mercato spagnolo, in cui si concentrano le prove dell'uso. Il marchio in questione sarà percepito semplicemente come al plurale anziché al singolare (punto 17) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
FOAMASTER	FOAMASTER®	04/07/2019, R 1808/2018-5, Easy foam master / Foamaster et al.
Prodotti e servizi: Classe 1 *Territorio*: Germania *Valutazione:* l'uso del marchio insieme al simbolo del marchio registrato ® non altera il carattere distintivo del marchio così com'è registrato (punti 52-53) – variazione accettabile.		

Esempio di alterazione del carattere distintivo:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso

MEXAVIT	MEXA-VIT C	30/03/2007, R 159/2005-4, Metavit / MEXA-VIT C et al.
Prodotti e servizi: Classe 5 *Territorio*: Austria *Valutazione:* l'uso del marchio con un'ortografia diversa e l'aggiunta della lettera «C» alterano il carattere distintivo del marchio registrato. Ciò è dovuto al fatto che le lettere «VIT» sono ora considerate un elemento descrittivo, «VIT C», che si riferisce a «vitamina C» – variazione inaccettabile.		

Aggiunta di un elemento distintivo (di interazione)

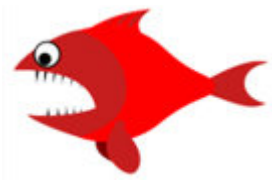
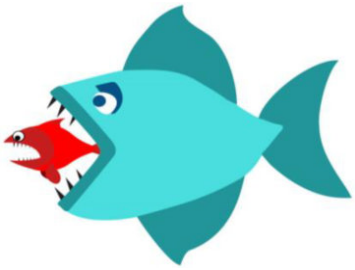
In linea di principio, l'aggiunta di un elemento distintivo che **interagisce** con il marchio registrato in modo tale che esso non possa più essere percepito in modo indipendente, ma piuttosto come **formante un'unità** (escludendo quindi l'uso simultaneo di più marchi) altera il carattere distintivo del marchio registrato.

Esempi di alterazione del carattere distintivo:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
NN	NÚÑEZ I NAVARRO	28/06/2017, T-333/15, NN / NN, EU:T:2017:444 ricorso respinto, 17/01/2018 C-536/17 P, EU:T:2018:14
Prodotti e servizi: Classe 36 Territorio: Spagna *Valutazione:* il marchio denominativo «núñez i navarro» è sempre collocato al di sotto di un cerchio contenente le lettere «nn» e occupa una posizione centrale. Inoltre, l'elemento verbale «núñez i navarro» è molto più grande del marchio denominativo «nn», in termini sia di larghezza sia di numero di caratteri contenuti in ciascuno. Le lettere «nn» sono molto probabilmente percepite come le iniziali dei cognomi «núñez» e «navarro». In quanto cognomi, non si tratta di termini generici riferiti ai servizi in questione e pertanto hanno un carattere distintivo normale. In tali circostanze, l'aggiunta dell'elemento verbale «núñez i navarro» al marchio anteriore ne modifica il carattere distintivo (punti 43-46) – variazione inaccettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
TACK	TACK Ceys	10/10/2018, T-24/17, D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668

Prodotti e servizi: Classe 16 Territorio: Spagna *Valutazione:* le fatture non contenevano alcuna indicazione del marchio denominativo anteriore TACK in quanto tale; si faceva invece riferimento alle denominazioni dei prodotti. La giustapposizione dell'elemento «ceys» non può essere considerata un'aggiunta irrilevante o trascurabile all'elemento «tack». Inoltre, sulle fatture e nei dépliant e cataloghi gli elementi «tack» e «ceys» apparivano insieme come un unico termine o come un unico elemento verbale di otto lettere. L'elemento «tackceys» sulle fatture, così come nel testo dei dépliant e dei cataloghi, sarà percepito come un'**unità indivisibile**, essendo le due parole unite. Sulla confezione e negli estratti di siti internet, dépliant e cataloghi, il termine «tack» compare sistematicamente in combinazione con il termine «ceys» e in modo figurativo. Nessuno dei succitati elementi di prova mostra il marchio denominativo anteriore TACK utilizzato in modo isolato o, quanto meno, distante dall'elemento «ceys» (punti 54-63) – variazione inaccettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		Esempio di fantasia (CP8)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Valutazione:* il marchio registrato è utilizzato con un elemento figurativo distintivo (un pesce blu) tale da creare nel marchio utilizzato una singola unità e un nuovo concetto (il pesce grande che mangia quello piccolo) – variazione inaccettabile.		

6.2.2.1.2. Marchio registrato con grado di carattere distintivo basso

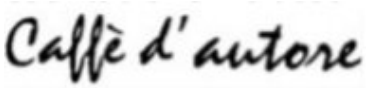
È possibile distinguere i seguenti scenari principali.

- Aggiunta di un elemento non distintivo o debolmente distintivo.
- Aggiunta di un elemento distintivo (di interazione).

Aggiunta di un elemento non distintivo o debolmente distintivo

Quando il marchio registrato ha un basso grado di carattere distintivo, l'aggiunta anche di un elemento non distintivo o debolmente distintivo può alterarne il carattere distintivo. Di conseguenza, è particolarmente importante eseguire una valutazione caso per caso.

Esempi di alterazione del carattere distintivo:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
CAFFE D'AUTORE		14/12/2018, R 932/2018-5, La migliore interprete del caffè d'autore / Caffè d'autore (fig.) et al.
Prodotti e servizi: Classe 11: *Macchine da caffè elettriche per uso in bar* *Territorio*: UE *Valutazione:* nel marchio utilizzato l'elemento maggiormente distintivo è lo specifico stile dei caratteri scritti a mano. Ciò altera il carattere distintivo del marchio, in quanto l'uso di questo specifico stile di carattere scritto a mano aggiunge un elemento distintivo al marchio denominativo che non era presente nella forma in cui è stato registrato (punti 52-53) – variazione inaccettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
	(i) (ii) 	19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427

Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* le seguenti considerazioni sono espresse nel contesto dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, applicato per analogia all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), RMUE (punto 58). Il marchio controverso è un marchio puramente figurativo che presenta poche caratteristiche. Una di tali caratteristiche è l'uso di tre strisce nere su fondo bianco. Detta caratteristica è all'origine di un contrasto specifico tra, da un lato, le tre strisce nere e, dall'altro, il fondo bianco nonché gli spazi bianchi che separano tali strisce. In dette circostanze, **tenuto conto, in particolare, dell'estrema semplicità del marchio controverso e della rilevanza della caratteristica sopra descritta**, il fatto di invertire lo schema dei colori, mantenendo un netto contrasto tra le tre strisce e il fondo, non può essere qualificato come variazione trascurabile rispetto alla forma registrata del marchio controverso. Ne consegue che l'uso del marchio sotto forma di tre strisce bianche (o chiare) su fondo nero (o scuro) altera il carattere distintivo del marchio registrato (punti 76-78) – variazione inaccettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
FLAVOUR AND AROMA	BAA-naa-NAA FLAVOUR AND AROMA	Esempio di fantasia (CP8)
Prodotti e servizi: Classe 31 *Territorio*: pubblico di lingua inglese *Valutazione:* il marchio registrato ha un basso grado di carattere distintivo. L'elemento aggiunto BAA-naa-NAA, che ha anche un basso grado di carattere distintivo, è posto all'inizio e interagisce con il marchio come registrato creando un nuovo concetto – variazione inaccettabile.		

Esempio in cui il carattere distintivo non è alterato:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
	(i) (ii)	13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469

Prodotti e servizi: Classi 9, 24, 25 e 42 *Territorio*: UE *Valutazione:* la semplice aggiunta al marchio registrato di un elemento privo di carattere distintivo, come un cerchio, non altera il carattere distintivo del marchio. L'elemento distintivo e dominante del marchio usato è l'elemento che costituisce il marchio registrato stesso, che rimane chiaramente riconoscibile. Analogamente, l'uso del colore azzurro non è particolarmente originale e non altera il carattere distintivo del marchio registrato (punti 41-55) – variazione accettabile.

Aggiunta di un elemento distintivo (di interazione)

L'aggiunta di un elemento distintivo a un marchio che ha un basso grado di carattere distintivo comporta generalmente un'interazione tra i due tale per cui il marchio registrato non sarà più percepito in modo indipendente. Ciò altera il carattere distintivo del marchio registrato.

Esempio di alterazione del carattere distintivo:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		28/02/2017, T-766/15, REPRÉSENTATION DE SEMIS DE POISSONS DORÉS SUR FOND BLEU (fig.), EU:T:2017:123
Prodotti servizi: Classi 29, 30 e 31 *Territorio*: UE *Valutazione:* il marchio registrato, un motivo di seminato di pesci dorati su sfondo blu, ha un basso grado di carattere distintivo. Il pubblico percepirà questo elemento come decorativo o destinato a fungere da sfondo. Il marchio distintivo «LABEYERIE» appare in evidenza in posizione centrale sull'imballaggio dei prodotti e sovrapposto al marchio registrato (punti 50-54, 59-60) – variazione inaccettabile.		

6.2.2.2 Omissioni

L'omissione di un elemento che contribuisce al carattere distintivo del marchio registrato può alterare il carattere distintivo di quest'ultimo.

6.2.2.2.1 Marchio registrato con grado di carattere distintivo medio

È possibile distinguere i seguenti scenari principali.

- Omissione di un elemento non distintivo
- Omissione di un elemento debolmente distintivo
- Omissione di un simbolo o altro carattere ortografico
- Omissione di un elemento distintivo

Omissione di un elemento non distintivo

Se l'elemento omesso non è distintivo, il carattere distintivo del marchio registrato non sarà alterato.

Esempi in cui il carattere distintivo non è alterato:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
Diacol PORTUGAL	Diacol	24/01/2017, T-258/08, DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22
Prodotti e servizi: Classe 5 *Territorio*: Portogallo *Valutazione:* l'omissione del termine «Portogallo», descrittivo dell'origine dei prodotti, non influisce sul carattere distintivo del marchio registrato (punto 38) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
FISHBONE Beachwear	FISHBONE FISHBONE	29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550 Confermata da 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: Grecia *Valutazione:* l'omissione della parola leggermente stilizzata «Beachwear», in quanto descrittiva del tipo di prodotti in questione, non influisce sul carattere distintivo del marchio registrato (punti 62-63) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso

BUS Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.	BUS	24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419
Prodotti e servizi: Classi 35, 40, 41 e 42 Territorio: Germania *Valutazione:* gli elementi verbali «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.» (che significa «Associazione di assistenza agli imprenditori e ai lavoratori autonomi, associazione registrata»), scritti in caratteri di piccole dimensioni e che occupano una posizione secondaria nel marchio registrato, sono descrittivi dei servizi in questione. L'omissione di questo elemento non altera il carattere distintivo del marchio registrato (punti 36-37) – variazione accettabile.		

Omissione di un elemento debolmente distintivo

Se l'elemento omesso ha un carattere distintivo di basso grado, il carattere distintivo del marchio registrato di norma non sarà alterato. Tuttavia, qualora tale elemento debolmente distintivo contribuisca in modo significativo al carattere distintivo del marchio registrato, sia visivamente dominante o interagisca con altri elementi, può essere giustificato un esito diverso. Di conseguenza, è particolarmente importante eseguire una valutazione caso per caso.

Esempi in cui il carattere distintivo non è alterato:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
Vieta	i) vieta (ii) VIETA	10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950

Prodotti e servizi: Classe 9 Territorio: UE *Valutazione:* il carattere distintivo del marchio deriva sostanzialmente non dagli elementi figurativi ma dal termine «vieta». Tale elemento verbale presenta un carattere distintivo elevato e occupa una posizione importante nell'impressione generale creata dal marchio registrato, mentre gli elementi figurativi hanno carattere distintivo debole e, nell'impressione generale, occupano una posizione accessoria. Tali elementi figurativi, incluso il carattere tipografico utilizzato, hanno un impatto visivo relativamente marginale. Il bordo rettangolare non è originale rispetto agli usi commerciali comuni. Per quanto riguarda i restanti elementi figurativi (i rettangoli grigi che separano le lettere del termine «vieta» e i rettangoli bianchi al centro dei lati del bordo rettangolare) sono di dimensioni molto piccole, non richiamano l'attenzione né sono originali (punti 47 e 48) – variazione accettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
	(i) (ii)	14/12/2016, T-397/15, PAL (fig.), EU:T:2016:730
Prodotti e servizi: Classe 7 Territorio: UE *Valutazione:* l'elemento figurativo del marchio registrato è essenzialmente un riquadro che evidenzia la presenza dell'elemento verbale distintivo «pal». Sarà percepito come puramente decorativo. L'omissione di tale elemento non altera il carattere distintivo del marchio registrato (punti 32-38) – variazione accettabile.		

Esempio di alterazione del carattere distintivo:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso

flexi credit Bubblekat	Bubblekat	Esempio di fantasia (CP8)
Prodotti e servizi: Classe 9 *Territorio*: pubblico di lingua inglese *Valutazione*: Il carattere distintivo del marchio registrato deriva essenzialmente dalla combinazione dell'elemento verbale «BUBBLEKAT» e degli altri elementi nel marchio. Nonostante il basso grado di carattere distintivo degli altri elementi, essi interagiscono e sono visivamente dominanti per la loro dimensione e posizione in primo piano. L'omissione di tali elementi altera il carattere distintivo del marchio registrato – variazione inaccettabile.		

Omissione di un simbolo o altro carattere ortografico

L'omissione di un segno di punteggiatura, di un carattere ortografico (come un apostrofo, un accento, un trattino o uno spazio) o di altri simboli (come il simbolo plurale o possessivo o la forma abbreviata della società) di norma non altera il carattere distintivo del marchio registrato.

Esempi in cui il carattere distintivo non è alterato:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
Stöckert	i) Stockert ii) Stoeckert	22/04/2020, R 1061/2018-5, STOCKERT medical solutions (fig.) / Stöckert
Prodotti e servizi: Classi 9 e 10 Territorio: UE *Valutazione:* l'elemento «STOCKERT» è chiaramente l'elemento dominante del marchio e che maggiormente richiama l'attenzione. L'aggiunta o la cancellazione dell'umlaut «Ö» non pregiudica il carattere distintivo dell'elemento verbale, poiché i due puntini sopra la «O» nel marchio registrato non sono un elemento dominante o che richiama l'attenzione, anche se, quando presenti, saranno notati, in particolare dal pubblico di lingua tedesca. Di conseguenza, si ritiene che la soppressione di un «umlaut» (dieresi) o la convenzionale sostituzione della lettera «ö» con il dittongo «oe» non alteri il carattere distintivo del marchio registrato (punto 5) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso

PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	22/03/2013, R 1986/2011-4, PELASPAN / PELASPAN et al.
Prodotti e servizi: Classe 17 *Territorio*: Benelux *Valutazione:* l'uso del marchio registrato senza il trattino che collega gli elementi «PELASPAN» e «PAC» non ne altera il carattere distintivo (punto 25) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
Bi-Fi	BiFi	29/04/2010, R 877/2009-1, Kaiku Bifi actiVium (fig.) / Bi-Fi (fig.) et al.
Prodotti e servizi: Classe 29 *Territorio*: Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria e Portogallo *Valutazione*: Il carattere è stato modernizzato, ma le lettere mantengono la loro forma arrotondata e l'eliminazione del trattino può passare inosservata. Il carattere distintivo del marchio registrato si basa ancora sulle grandi lettere nere «Bi Fi», con la «B» e la «F» in maiuscolo e le due «i» minuscole, su uno sfondo bianco e con il contorno in argento. Lo sfondo arancione è semplicemente il colore della confezione dei prodotti (punto 45) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
APALIA-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	15/09/2011, R 2001/2010-1, APANI / APALIA-ΑΠΑΛΙΑ
Prodotti e servizi: Classe 30 *Territorio*: Grecia *Valutazione:* l'omissione della traslitterazione del termine in caratteri greci non altera il carattere distintivo del marchio registrato – variazione accettabile.		

Omissione di un elemento distintivo

L'omissione di un elemento distintivo, sia esso denominativo o figurativo, di solito altera il carattere distintivo del marchio registrato, anche quando tali elementi non sono dominanti, a condizione che non siano trascurabili.

Esempi di alterazione del carattere distintivo:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		04/05/2012, R 562/2012-2, LT LIGHT-THECNO (fig.) / LIGHT TECHNOLOGY (fig.) et al.
Prodotti e servizi: Classe 9 Territorio: Spagna *Valutazione:* gli elementi verbali «light tecnology» (tecnologia leggera) sono stati omessi nel marchio utilizzato. Considerando l'importanza, in un marchio complesso, degli elementi verbali attraverso i quali il pubblico di riferimento fa di norma riferimento a tali marchi, il fatto che si tratti di termini stranieri difficilmente comprensibili per il pubblico spagnolo e il modo in cui sono integrati nel marchio figurativo, omettere tali elementi verbali altera il carattere distintivo del marchio registrato (punti 27 e 32) – variazione inaccettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
 La Sabiduría del Sabor		21/01/2015, T-46/13, KIT, EL SABOR DE NAVARRA, EU:T:2015:39

Prodotti e servizi: Classe 29

Territorio: UE (prove incentrate sulla Spagna)

Valutazione: In primo luogo, i termini «Sabores de Navarra» (sapori di Navarra) fanno riferimento a sensazioni o impressioni che evocano una regione del nord della Spagna. Dunque, gli elementi possono essere intesi dal pubblico di lingua spagnola come descrittivi dell'origine geografica dei prodotti in questione. Inoltre il termine «sabores» (sapori) può essere inteso come indicazione di una qualità del prodotto, ossia il sapore. Ne deriva che gli elementi «Sabores de Navarra» devono essere ritenuti sostanzialmente descrittivi.

Dato il significato del termine «Sabiduría» (saggezza) e del termine «sabor» (sapore), gli elementi «La Sabiduría del Sabor» costituiscono un gioco di parole e non possono essere ritenuti descrittivi. Ne consegue che il carattere distintivo del marchio registrato deriva essenzialmente dai termini «La Sabiduría del Sabor» (punti 31-45) – variazione inaccettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
FASHION TV	FASHION	13/05/2020, R 1221/2018-4, Fashion TV

Prodotti e servizi: Classi 32 e 33

Territorio: UE

Valutazione: per una linea di bevande descritta nelle prove come «una nuova marca di bevande alla moda», la parola «FASHION» da sola ha un carattere distintivo molto basso, se non nullo. Al contrario, il termine «TV» non allude alle bevande, né alla nozione di moda. Pertanto, l'elemento verbale «TV» costituisce non solo un elemento distintivo, ma anche l'elemento maggiormente distintivo del marchio in questione (punto 34) – variazione inaccettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
	ESCORPION	28/03/2007, R 1140/2006-2, SCORPIO / ESCORPION (fig.)

Prodotti e servizi: Classi 1, 3 e 4

Territorio: Spagna

Valutazione: Il marchio registrato è fortemente caratterizzato dalla presenza dell'elemento figurativo. Tuttavia, i documenti presentati non mostrano alcun uso dell'elemento figurativo contenuto nel marchio registrato (punti 19-20) – variazione inaccettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
Natec Ingenieros	NATEC INGENIEROS	31/03/2020, R 2111/2019-4, natek (fig.) / Natec Ingenieros (fig.)

Prodotti e servizi: Classe 42

Territorio: Spagna

Valutazione: l'elemento figurativo nel marchio registrato non sarà considerato puramente ornamentale o decorativo. Si tratta di un disegno unico che combina varie linee, forme e colori, visivamente appariscenti e dotati di personalità e carattere distintivo proprio. Possiede un certo grado di creatività e di immaginazione artistica. Occupa quasi la metà del marchio; di conseguenza, non può essere considerato trascurabile. Poiché l'elemento figurativo è visivamente dominante e non è trascurabile, la sua omissione altera il carattere distintivo del marchio registrato (punti 26-28) – variazione inaccettabile.

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
Arthur	ARTHUR	15/12/2015, T-83/14, ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:T:2015:974 ricorso respinto, 15/06/2016, C-94/16 P, ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:C:2016:461

Prodotti e servizi: Classe 25

Territorio: Francia

Valutazione: l'elemento grafico del marchio registrato, costituito da una firma stilizzata, scompare del tutto dal marchio utilizzato ed è sostituito da un elemento grafico radicalmente diverso, molto classico, simmetrico e statico. Il marchio nella forma registrata richiama l'attenzione mediante l'asimmetria e il dinamismo conferiti dal movimento delle lettere, da sinistra verso destra. Le differenze summenzionate non sono trascurabili e i marchi non possono essere considerati complessivamente equivalenti ai sensi della giurisprudenza (punti 22-24) – variazione inaccettabile.

6.2.2.2.2 Marchio registrato con grado di carattere distintivo basso

È possibile distinguere i seguenti scenari principali.

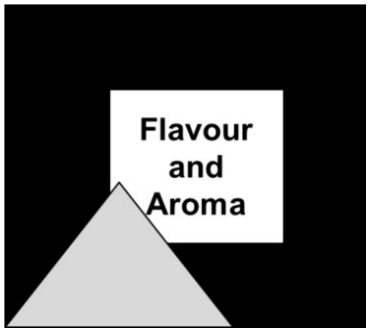
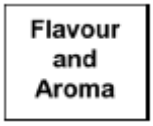
- Omissione di un elemento distintivo non distintivo
- Omissione di un elemento debolmente distintivo

Poiché un marchio con un basso grado di carattere distintivo non contiene elementi dotati di carattere distintivo medio, non si configura lo scenario di «omissione di un elemento distintivo».

Omissione di un elemento non distintivo

Quando il marchio registrato ha un basso grado di carattere distintivo e l'elemento omesso non è distintivo, in generale il carattere distintivo del marchio registrato non sarà alterato. Tuttavia, un esito diverso può essere giustificato nei casi in cui il carattere distintivo del marchio registrato derivi esclusivamente dalla combinazione di elementi non distintivi.

Esempio di alterazione del carattere distintivo:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		Esempio di fantasia (PC8)
P&S: Classe 30 *Territorio:* pubblico di lingua inglese *Valutazione:* il carattere distintivo del marchio registrato deriva dalla combinazione di forme geometriche semplici e parole descrittive. La combinazione di tali elementi rende il marchio distintivo nel suo complesso, conseguentemente l'omissione di parte di tali elementi altera il carattere distintivo del marchio – variazione inaccettabile.		

Omissione di un elemento debolmente distintivo

Quando il marchio registrato ha un basso grado di carattere distintivo, l'omissione di un elemento debolmente distintivo può comportare un'alterazione del carattere distintivo del marchio registrato, in particolare se l'elemento omesso è visivamente dominante o nei casi in cui il carattere distintivo del marchio registrato derivi dalla combinazione di elementi con un basso grado di carattere distintivo. Di conseguenza, è particolarmente importante eseguire una valutazione caso per caso.

Esempi di alterazione del carattere distintivo:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		15/09/2015, T-483/12, LOTTE (fig.) / KOALA SCHÖLLER (fig.), EU:T:2015:635
P&S: Classe 30 *Territorio:* Germania *Valutazione:* il marchio è registrato come marchio figurativo e non come marchio tridimensionale con forma esagonale. Il marchio non include nemmeno la rappresentazione di due pannelli esagonali equilateri, uniti rispettivamente su un sesto del lato superiore e su un sesto del lato inferiore della riproduzione di tale marchio ad indicare che quando tutti i pannelli sono piegati possono formare una scatola esagonale. Le rappresentazioni dell'imballaggio, come dimostrano le prove, non riproducono il triplice effetto creato dall'immagine dei tre pannelli rettangolari, che caratterizza tale marchio. Ciò altera il carattere distintivo del marchio registrato (punti 111-117) – variazione inaccettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		Esempio di fantasia (PC8)
P&S: Classe 31 *Valutazione:* il carattere distintivo del segno registrato deriva da una combinazione di elementi non distintivi e debolmente distintivi, ovvero il termine «Bio» e la stilizzazione della lettera O simile a un gatto. La combinazione di entrambi gli elementi rende il marchio distintivo nel suo complesso – variazione inaccettabile.		

6.2.2.3 Modifica di altre caratteristiche

La modifica della posizione o delle proporzioni degli elementi del marchio come registrato o il passaggio tra un carattere tipografico maiuscolo/minuscolo, purché non si discosti in modo significativo dalla consueta forma tipografica, non pregiudica in genere il carattere distintivo del marchio registrato.

Tuttavia, l'uso irregolare delle lettere maiuscole o altre aggiunte che possono influire sul modo in cui gli elementi vengono percepiti (ad esempio quando l'ordine inverso

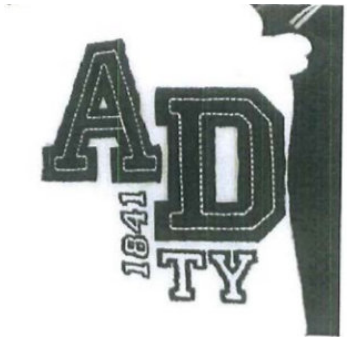
degli elementi verbali conduce a un significato diverso o quando una parte dell'elemento verbale evidenziata graficamente ha un significato proprio) possono portare a una conclusione diversa.

Esempi in cui il carattere distintivo non è alterato:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
DRINKFIT		12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070
Prodotti e servizi: Classe 29 Territorio: UE *Valutazione:* le etichette sulle bottiglie delle bevande hanno un'estensione limitata, non è pertanto inusuale scrivere un marchio costituito da una parola su due righe. L'aggiunta dell'elemento grafico semi-circolare non modifica l'impressione generale del marchio (punti 47 e 49) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
PALMA MULATA		12/03/2014, T-381/12, EU:T:2014:119
Prodotti e servizi: Classe 33 Territorio: UE *Valutazione:* la disposizione e le proporzioni diverse degli elementi verbali «PALMA» e «MULATA» nel marchio utilizzato non introduce una modifica tale da alterare il carattere distintivo del marchio registrato (punti 34-36) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
		24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419
Prodotti e servizi: Classi 35, 40, 41 e 42 Territorio: Germania *Valutazione:* sia la forma registrata sia quella utilizzata del marchio includono la parola «BUS» e l'elemento figurativo dei «tre triangoli intrecciati». La presentazione degli elementi non è particolarmente originale o inusuale in nessuna delle due forme. La variazione non altera il carattere distintivo del marchio. (punto 35) – variazione accettabile.		

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
AD-1841-TY	(i) (ii) 	10/10/2017, T-233/15, 1841, EU:T:2017:714

Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: Francia *Valutazione*: i tre principali componenti del marchio registrato, ovvero gli elementi «AD», «1841» e «TY», sono sempre presenti contemporaneamente nei marchi utilizzati, sebbene si possano rilevare una certa differenza di posizionamento e dimensione e una certa stilizzazione specifica.Valutazione: i tre principali componenti del marchio registrato, ovvero gli elementi «AD», «1841» e «TY», sono sempre presenti contemporaneamente nei marchi utilizzati, sebbene si possano rilevare una certa differenza di posizionamento e dimensione e una certa stilizzazione specifica. Inoltre, essi restano leggibili e identificabili nelle forme utilizzate (punti 73-76) – variazione accettabile.

Esempio di alterazione del carattere distintivo:

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
LOVE YOUNG	YOUNG LOVE	Esempio inventato (CP8)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: pubblico di lingua inglese *Valutazione*: sebbene entrambi gli elementi verbali del segno registrato siano presenti nel marchio utilizzato, il loro uso in ordine inverso cambia il significato del marchio registrato: variazione inaccettabile.		

6.3 Uso in relazione ai prodotti e servizi registrati

In forza dell'articolo 18, RMUE, per essere tutelato il marchio deve essere usato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Ai sensi della prima frase dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE, l'uso del marchio registrato anteriore dev'essere stato effettivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione. La terza frase della stessa disposizione precisa che se il marchio anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o servizi.

Come statuito dal Tribunale nella causa «Aladin»:

[Le disposizioni dell'art. 43 del regolamento n. 40/94 (ora articolo 47, RMUE)] che consentono di considerare il marchio anteriore registrato per la sola parte dei prodotti o servizi per i quali è stata accertata l'utilizzazione seria del marchio, costituiscono, da un lato, una **limitazione ai diritti** che il titolare del marchio trae dalla propria registrazione, ragion per cui tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso così esteso sostenuto dall'Ufficio, e, dall'altra, esse devono essere conciliate con il legittimo

interesse del titolare medesimo a poter **estendere, in futuro, la propria gamma di prodotti o servizi**, nei limiti dei termini relativi ai prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato, godendo della tutela che la registrazione del marchio stesso gli conferisce. Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui, come nella specie, i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato costituiscono una categoria sufficientemente circoscritta, come precedentemente rilevato [...]

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 51, enfasi aggiunta.)

L'analisi dell'uso effettivo deve, in linea di principio, estendersi a tutti i prodotti e/o servizi registrati sui quali si fonda l'opposizione e per i quali il richiedente il marchio dell'Unione europea ha fatto un'esplicita richiesta di prova dell'uso. Tuttavia, in situazioni in cui è evidente che si può accertare il rischio di confusione in base ad *alcuni* dei prodotti e/o servizi anteriori, l'analisi dell'Ufficio dell'uso effettivo non deve estendersi a tutti i prodotti e/o servizi anteriori; essa può invece concentrarsi esclusivamente sui prodotti e/o i servizi sufficienti per stabilire l'identità/la somiglianza ai prodotti e/o servizi contestati.

In altre parole, dal momento che si può stabilire un rischio di confusione sulla base di un accertamento di un uso effettivo per alcunidei prodotti e/o servizi, non è necessario esaminare le prove di uso presentate dall'opponente rispetto ai restanti prodotti e/o servizi anteriori.

Le sezioni seguenti includono una serie di orientamenti per aiutare a stabilire se il marchio anteriore è stato effettivamente utilizzato per i prodotti e servizi registrati. Per ulteriori dettagli vedere le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 2, Confronto di Prodotti e Servizi, e in particolare la pratica riguardante l'uso di tutte le indicazioni generali nei titoli di classi, e le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione.

6.3.1 Raffronto fra prodotti/servizi utilizzati e specificazione di prodotti/servizi

Occorre sempre valutare attentamente se i prodotti e i servizi per i quali il marchio è stato usato rientrino nella categoria dei prodotti e servizi registrati.

Esempi:

N. del caso	Prodotti e servizi registrati	Prodotti e servizi	Osservazione
18/01/2011, T-382/08, Vogue	*Calzature.*	*Vendita al dettaglio di calzature.*	Non OK (punti 47 48).
13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II	*Calzature.*	*Servizi di vendita al dettaglio relativi alle calzature.*	Non OK (punto 32).

N. del caso	Prodotti e servizi registrati	Prodotti e servizi	Osservazione
08/11/2001, R 807/2000-3, DEMARA / DEMAR Antibioticos, S.A.	*Prodotti e sostanze farmaceutiche e veterinarie e prodotti disinfettanti.*	*Pannolini e pannolini per l'incontinenza.*	Non OK, anche se i prodotti specifici potrebbero essere distribuiti dalle farmacie (punti 14-16).
03/10/2008, R 1533/2007-4, Geo Madrid (fig.) / GEO	*Servizi di telecomunicazione* nella Classe 38.	*Fornitura di una piattaforma di acquisti su Internet.*	Non OK (punto 16).
03/05/2004, R 68/2003-2, SWEETIE / SWEETY	*Frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; agrumi concentrati ed estratti di frutta, conserve; zucchero, biscotti, dolci, pasticceria e confetteria.*	*Guarnizioni per dessert al sapore di fragola, caramello o cioccolato.*	Non OK (punto 20).
24/02/2010, R 1519/2008-1, DADO / DODOT et al.	*Pannolini per bambini di stoffa* nella Classe 25.	*Pannolini usa e getta di carta e cellulosa* (Classe 16).	Non OK (punto 29).
18/06/2010, R 594/2009-2, BANIF / BANIF (fig.)	*Amministrazione, rappresentanza e consulenza generale* nella Classe 35 *Progetti tecnici, economici e amministrativi* nella Classe 42.	*Amministrazione di fondi e beni personali o di affari immobiliari* (Classe 36).	Non OK (punto 39).
31/05/2011, B 1 589 871	*Interruttori elettrici e «parti di lampade».*	*Apparecchi di illuminazione.*	Non OK.
25/11/2002, B 253 494	*Servizi di istruzione.*	*Servizi di intrattenimento.*	Non OK.

N. del caso	Prodotti e servizi registrati	Prodotti e servizi	Osservazione
28/04/2011, B 1 259 136	*Servizi di trasporto e distribuzione* nella Classe 39.	*Consegna a domicilio di prodotti acquistati in un negozio al dettaglio*.	Non OK in quanto i servizi registrati vengono forniti da imprese di trasporto specializzate la cui attività non è la fornitura di altri servizi, mentre la consegna a domicilio di prodotti acquistati in un negozio al dettaglio è solo un servizio aggiuntivo, integrato nei servizi al dettaglio.
23/08/2012, R 1330/2011-4, AF (fig.)	*Pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale, lavori di ufficio* nella Classe 35.	Servizi al dettaglio.	Non OK. Se un marchio è registrato per le indicazioni generali della Classe 35, ma è dimostrato l'uso solo per *«servizi di vendita al dettaglio»* per determinati prodotti, ciò non può costituire una prova d'uso valida per nessuna delle indicazioni specifiche della Classe 35 o del titolo della classe nel suo complesso (punto 25 per analogia).

6.3.2 Rilevanza della classificazione

Sebbene la classificazione di Nizza sia stata adottata per scopi esclusivamente amministrativi, i suoi **numeri di classe e le note esplicative** possono essere rilevanti per determinare la **natura e lo scopo** dei **prodotti o servizi** per i quali un marchio è **registrato** e per il quale **deve essere dimostrato l'uso effettivo**. Ciò vale in particolare quando i termini della specificazione sono generali e possono riguardare prodotti o servizi diversi (06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 35).

Ad esempio, un marchio è registrato per «*pane*» nella Classe 30 e l'uso è mostrato per *«prodotti di pasticceria morbida coperti da ghiaccia o rivestiti di cioccolato»*. Nel decidere se questi ultimi prodotti rientrino nel termine «*pane*», è pertinente che la Classe 30 contenga una categoria per «*prodotti di pasticceria*», alla quale tali prodotti appartengono ai fini della classificazione, e un'altra categoria «*pane*», alla quale non appartengono (01/09/2021, T-697/20, Donas dulcesol / Dulcesol, EU:T:2021:526, § 38). Analogamente, se un marchio è registrato per «*bevande a base di caffè*» nella Classe 30 ed è utilizzato per *«bevande energetiche aromatizzate al caffè»*, tale uso non può costituire un uso effettivo del primo. Questo perché le «*bevande energetiche*» sono bevande analcoliche che rientrano nella Classe 32, mentre le bevande a base di caffè, che sono comprese nella Classe 30 ed espressamente escluse dalla Classe 32, si riferiscono più alle bevande in cui il caffè costituisce l'elemento predominante e caratteristico (10/11/2021, T-758/20 & T-759/20, Monster, EU:T:2021:776, § 49).

L'impatto della classificazione è ancora più evidente quando categorie simili di prodotti o servizi sono state **classificate in classi diverse** perché lo **scopo specifico differisce**. Ad esempio, le *«calzature»* possono essere classificate in diverse classi a seconda della destinazione: «*calzature ortopediche»* nella Classe 10 e «*calzature»* ordinarie nella Classe 25. In tali casi, la classe scelta può essere cruciale. Se il marchio è registrato per «*calzature*» nella Classe 25, la classe scelta indica che si tratta di calzature ordinarie. Di conseguenza, se le prove dimostrano l'uso solo per le «*calzature ortopediche*», non è stato dimostrato l'uso effettivo del marchio.

Tuttavia, può accadere che il termine per il quale il marchio è registrato conformemente alla classificazione di Nizza in vigore alla data della domanda del marchio identifichi **chiaramente** i prodotti o servizi che appartengono **a una classe diversa** (06/10/2021, T-372/20, Juvederm, EU:T:2021:652, § 56-57). In questi casi eccezionali, **la formulazione stessa è decisiva** per determinare l'effettivo ambito di applicazione della protezione (cfr., in tal senso, 06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 45). Ad esempio, se le *«calzature ortopediche»* sono registrate nella Classe 25 e il marchio è utilizzato per le calzature ortopediche (che rientrano chiaramente nella Classe 10), verrebbe mostrato l'uso effettivo. Questo perché l'ambito di applicazione della protezione del termine specifico *«calzature ortopediche»* rimane chiaro indipendentemente dal numero errato della classe (06/10/2021, T-372/20, Juvederm, EU:T:2021:652, § 55, 62).

Per maggiori informazioni sulla pertinenza della classificazione di Nizza si veda: parte B, Esame, sezione 3, Classificazione, punto 4.2.1, Principi generali e 4.2.2 Influenza della classificazione sull'estensione della protezione; parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 2, Raffronto fra prodotti e servizi, punto 1.2.3, Conclusioni da trarre dalla struttura della classificazione di Nizza.

6.3.3 Uso e registrazione delle indicazioni generali in «titoli di classi»

Se un marchio è stato registrato sotto **tutte** o **parte delle** indicazioni generali di cui al titolo della classe di una determinata classe e se è stato utilizzato per diversi prodotti o

servizi correttamente classificati nella stessa classe sotto una di tali **indicazioni generali**, il marchio si intenderà utilizzato per quella specifica **indicazione generale**.

Esempio: Il marchio anteriore è registrato per *abbigliamento, scarpe, cappelleria* nella Classe 25. Le prove si riferiscono a «gonne», «pantaloni» e «magliette».

Conclusione: Il marchio è stato utilizzato per *abbigliamento.*

D'altro canto, se un marchio è registrato solo per **parte** delle **indicazioni generali** elencate nel titolo di una determinata classe, ma è stato usato solo per prodotti o servizi rientranti in una **diversa** indicazione generale della stessa classe, non si considera usato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (cfr. anche il punto 6.3.4).

Esempio: Il marchio anteriore è registrato per *abbigliamento* nella Classe 25. Le prove si riferiscono soltanto a «stivali».

Conclusione: Il marchio non è stato utilizzato per i prodotti per i quali è registrato.

6.3.4 Uso per sottocategorie di prodotti/servizi e prodotti/servizi simili

Questa parte si occupa dell'estensione della protezione concessa in caso di uso per sottocategorie di prodotti e di prodotti (o servizi) «simili».

In linea di massima, non è corretto accettare la prova dell'uso per prodotti o servizi «differenti» ma, per così dire, «collegati» come se coprisse automaticamente prodotti e servizi registrati. In particolare, il concetto di **somiglianza di prodotti e servizi non è una considerazione valida** in questo contesto. La terza frase dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE, non prevede alcuna eccezione a questo riguardo.

Esempio: Il marchio anteriore è registrato per *abbigliamento* nella Classe 25. Le prove si riferiscono soltanto a «stivali».

Conclusione: Il marchio non è stato utilizzato per i prodotti per i quali è registrato.

6.3.4.1 Marchio anteriore registrato per un'ampia categoria di prodotti/servizi

Nella sentenza *«Aladin»* il Tribunale ha statuito:

qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sottocategorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell'ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sottocategoria o le sottocategorie cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato.

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45; cfr. anche 16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 43.)

Qualora, nonostante il marchio anteriore sia stato registrato per una **categoria ampia** di prodotti o servizi, l'opponente fornisca prove dell'uso soltanto per alcuni dei prodotti o servizi specifici **rientranti in questa categoria**, emerge la questione se le prove dell'uso presentate vadano considerate rigorosamente come prove dell'uso

esclusivamente per quei determinati prodotti o servizi, non menzionati in quanto tali nell'elenco di prodotti e servizi, ovvero per la categoria ampia specificata nella registrazione.

Il Tribunale ha inoltre segnalato, da una parte, che l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, RMUE, va interpretato nel senso che è diretto a evitare che un marchio utilizzato in modo parziale goda di una protezione estesa per il solo fatto di essere stato registrato per un'ampia gamma di prodotti o servizi. In tal senso, nell'applicare tali disposizioni occorre tener conto dell'ampiezza delle categorie di prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, in particolare della generalità dei termini a tal fine utilizzati per descrivere le categorie stesse, riguardo ai prodotti o ai servizi la cui seria utilizzazione sia stata effettivamente accertata. (punto 44).

D'altra parte, non è necessario che l'opponente depositi le prove di tutte le variazioni commerciali di prodotti o servizi simili, ma semplicemente dei prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sottocategorie coerenti (punto 46). La ragione di fondo è che in pratica è impossibile per il titolare di un marchio dimostrare che il marchio è stato utilizzato per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione.

Pertanto la protezione è disponibile **solo** per la sottocategoria o le sottocategorie a cui i prodotti o servizi utilizzati appartengono se:

1. un marchio era stato registrato per una **categoria** di prodotti o servizi:
   a. a) che è sufficientemente ampia da coprire un certo numero di sottocategorie non in modo arbitrario;
   b. b) che possono essere percepiti come indipendenti gli uni dagli altri;

   e

2. si può dimostrare che il marchio sia stato effettivamente utilizzato in relazione solo a **parte** dell'ampia specificazione iniziale.

Si devono dare opportune argomentazioni per la definizione delle sottocategorie e, sulla base delle prove presentate dall'opponente, si deve spiegare se è stato dimostrato l'uso soltanto in relazione a **parte** dell'ampia specificazione iniziale/ sottocategoria(e). Cfr. gli esempi di cui al punto 6.3.4.3 che segue.

Ciò è particolarmente importante nel caso di marchi registrati per i «*prodotti farmaceutici*», che di solito vengono utilizzati solo per un tipo di medicina per il trattamento di una determinata malattia (si vedano gli esempi di ***prodotti farmaceutici*** al punto 6.3.4.3 che segue).

D'altra parte, si deve accettare l'uso per un'intera categoria se vi sono esempi di diversi tipi di prodotti appartenenti a tale categoria e non vi sono altre sottocategorie che coprano i prodotti diversi.

Segno contestato	N. del caso
CARRERA	09/09/2009, R 260/2009-4, (decadenza)
L'uso provato di un marchio di: • lettering decorativo; • pacchetti per l'aumento delle prestazioni; • sportelli per vani portaoggetti; • set di ruote e set di ruote completi per l'estate e l'inverno; e • placche battitacco è stato considerato una prova sufficiente dell'uso di «autoveicoli e componenti di veicoli terrestri» in generale, per i quali è stato registrato il marchio. Gli argomenti principali sono stati che il marchio era stato usato per numerose e diverse parti di veicoli a motore e che, quindi, i prodotti per i quali l'uso era stato provato abbracciavano un ampio spettro di parti di veicoli a motore: elementi del telaio, carrozzeria, motore, design degli interni ed elementi decorativi.	

Nel caso di un marchio registrato per una **categoria ampia di prodotti e servizi che non è sufficientemente chiara e precisa** da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, esclusivamente su tale base, di determinare l'ambito di protezione, dovrebbe essere possibile, in linea di principio, determinare l'ambito preciso tramite la prova dell'uso (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 68-70; 04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 136). Si applicano i principi generali sopra riportati. Per ulteriori informazioni sui termini non chiari e imprecisi vedere le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 2, Raffronto dei prodotti e servizi, punto 1.5.2.

6.3.4.2 Marchio anteriore registrato per prodotti/servizi specificati con precisione

Per contro, la prova dell'uso effettivo del marchio per alcuni dei prodotti o servizi specifici abbraccia necessariamente **l'intera categoria** se:

1. un marchio è stato registrato per prodotti o servizi **specificati** in modo relativamente preciso, per cui
2. non è possibile, senza alcuna artificiosità, operare suddivisioni significative all'interno della relativa categoria (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 42).

La decisione deve indicare opportunamente in quali casi si ritiene impossibile operare suddivisioni e, all'occorrenza, perché.

6.3.4.3 Esempi

Al fine di definire adeguate sottocategorie di **indicazioni** generali, il **criterio dello scopo o della destinazione d'uso del prodotto o del servizio** in questione è di fondamentale importanza, in quanto i consumatori non utilizzano questo criterio prima di fare un acquisto (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29-30; 23/09/2009, T-493/07, Famoxin, EU:T:2009:355, § 37). Se i prodotti o servizi interessati hanno diversi scopi, non è possibile individuare, in modo coerente, sottocategorie distinte considerando, isolatamente, ciascuno di questi scopi (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 51).

Altri criteri per definire sottocategorie adeguate potrebbero essere altre caratteristiche del prodotto o servizio, come per esempio la loro natura o il pubblico a cui sono destinati. L'origine geografica dei prodotti non è rilevante. Sebbene l'origine geografica dei vini sia un fattore importante nella loro scelta, tale fattore non è rilevante a tal punto da comportare che vini con denominazioni d'origine diverse possano costituire sottocategorie di prodotti inquadrabili autonomamente (30/06/2015, T-489/13, VIÑA ALBERDI / VILLA ALBERTI,EU:T:2015:446, § 37).

Segno anteriore	N. del caso
ALADIN	14/07/2005, T-126/03
Prodotti e servizi: lucido per metalli nella Classe 3. Valutazione della prova dell'uso: il marchio anteriore è stato registrato per «lucido per metalli» nella Classe 3, ma è stato effettivamente utilizzato solo per il «magic cotton» (un prodotto per la lucidatura dei metalli che consiste di un cotone impregnato di un agente lucidante). Il Tribunale ha statuito che «lucido per metalli», che di per sé è già una sottocategoria del termine del titolo di classe «prodotti per lucidare», è sufficientemente preciso e circoscritto in termini di funzione e destinazione dei prodotti rivendicati. Nessuna ulteriore sottocategoria può essere accertata senza che sia artificiale, e quindi si è presunto l'uso per l'intera categoria di «lucido per metalli».	

Segno contestato	N. del caso
PELLICO	15/06/2018, R 2595/2015-G, PELLICO (fig.) decadenza

Segno contestato	N. del caso
Prodotti e servizi: *calzature* nella Classe 25. Valutazione della prova dell'uso: l'uso è stato dimostrato solo per *calzature da donna*, il che costituisce una sottocategoria sufficientemente distinta all'interno della vasta categoria di *calzature*. Il consumatore interessato non vuole solo soddisfare l'esigenza di coprire e proteggere i propri piedi ma cerca, nello specifico, scarpe da donna. Anche le realtà del mercato sostengono tale divisione: molti negozi di calzature offrono esclusivamente calzature da donna o separano fisicamente il reparto delle calzature da donna da altri reparti (punti 32, 39-42).	

Segno contestato	**N. del caso**
Turbo	19/06/2007, R 378/2006-2, TURBO decadenza
Prodotti e servizi: abbigliamento nella Classe 25. Valutazione della prova dell'uso: la commissione di ricorso ha rilevato che, oltre ai costumi da bagno, nelle fatture si faceva riferimento ad altri tipi di abbigliamento, che si potevano trovare nei cataloghi, per esempio T-shirt, bermuda, pantaloncini per ciclisti e biancheria intima da donna (punto 21). Pertanto, la commissione ha rilevato che l'uso del marchio contestato era stato dimostrato per «abbigliamento» (punto 22). La commissione di ricorso ha inoltre ritenuto quasi impossibile e sicuramente eccessivamente gravoso imporre al titolare di un marchio dell'Unione europea registrato per «abbigliamento» l'obbligo di dimostrare l'uso in tutte le possibili sottocategorie che potrebbero essere suddivise infinitamente dal richiedente (punto 25).	

Segno anteriore	**N. del caso**
epco SISTEMAS	19/01/2009, R 1088/2008-2, EPCOS (fig.) / E epco SISTEMAS (fig.); confermato da 15/12/2010, T-132/09, Epcos, EU:T:2010:518

Prodotti e servizi: apparecchi e strumenti di misura nella Classe 9.

Valutazione della prova dell'uso: il marchio è stato utilizzato per apparecchi e loro parti per la misurazione di temperatura, pressione e livello. La decisione impugnata ha ritenuto che la specificazione iniziale del marchio anteriore per «apparecchi e strumenti di misura» fosse stata «molto ampia» e ha determinato, applicando i criteri enunciati nella sentenza «Aladin», che fosse stato dimostrato soltanto l'uso per una sottocategoria di prodotti, vale a dire: «apparecchi di misurazione, tutti per la misura di temperatura, pressione e livello; parti degli apparecchi sopra menzionati». La Commissione di ricorso ha rilevato che l'approccio è ragionevole nelle circostanze del caso di specie e ha approvato l'argomentazione e le conclusioni della decisione impugnata a tal proposito (punto 29).

Segno contestato	N. del caso
ICEBERG	23/07/2009, R 1166/2008-1, ICEBERG decadenza

Prodotti e servizi: *apparecchi per il riscaldamento, la produzione di vapore, la refrigerazione, l'essiccazione, la ventilazione e l'erogazione di acqua* della Classe 11.

Valutazione della *prova dell'uso*: la Commissione di ricorso ha concluso che l'uso del marchio è stato dimostrato solo per frigoriferi, congelatori e moduli di aria condizionata per yacht e imbarcazioni (punto 26). Questi prodotti sono stati inseriti nelle sottocategorie «apparecchi di riscaldamento» (in quanto un condizionatore d'aria può anche funzionare da radiatore), «apparecchi per la refrigerazione» (in quanto un condizionatore d'aria, un frigorifero e un congelatore possono mantenere l'aria/le cose fredde), e «apparecchi per la ventilazione» (in quanto un condizionatore d'aria, un frigorifero e un congelatore sono tutti costituiti da circuiti di ventilazione) per i quali è stato registrato il marchio. Pertanto, la Commissione di ricorso ha ritenuto opportuno che il marchio rimanesse registrato per tali sottocategorie (punto 27). Tuttavia, la commissione di ricorso non ha ritenuto opportuno limitare l'ambito di protezione del marchio a «yacht e imbarcazioni». Ciò avrebbe ulteriormente diviso le «sottocategorie» e avrebbe rappresentato una limitazione ingiustificata (punto 28).

Conclusione: l'uso si è inteso dimostrato per «apparecchi di riscaldamento, di refrigerazione e di ventilazione».

Segno contestato	**N. del caso**
LOTUS	02/12/2008, R 1295/2007-4, LOTUS decadenza

Prodotti e servizi: abbigliamento e biancheria intima, calze, corsetti, cravatte, bretelle, guanti, indumenti intimi nella Classe 25.

Valutazione della prova dell'uso: nessuna prova è stata presentata per i prodotti «corsetti, cravatte, bretelle». Nessuno degli elementi di prova presentati menziona tali prodotti o si riferisce a loro. L'uso deve essere dimostrato per tutti i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato. Il marchio è registrato per «abbigliamento e biancheria intima», ma anche per prodotti specifici all'interno di questa categoria - tra cui «corsetti, cravatte, bretelle». L'uso per altri prodotti non è sufficiente a mantenere la protezione in virtù del diritto di marchio per questi prodotti, sebbene questi altri prodotti rientrino anch'essi nella categoria «abbigliamento e biancheria intima». La divisione Annullamento, tuttavia, ha ritenuto che l'uso fosse sufficiente perché, secondo i principi della sentenza *Aladin* (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288) *corsetti, cravatte, bretelle* rientrano nel termine generico di *abbigliamento e biancheria intima*. Sebbene ciò sia vero, la questione è subordinata all'esame per stabilire se i prodotti utilizzati possono essere affatto ricondotti al termine rivendicato, che non è il caso di «corsetti, cravatte, bretelle». Se accanto all'ampio termine generico il marchio rivendica anche esplicitamente prodotti specifici coperti dal termine generico, esso deve essere stato usato anche per questi prodotti specifici per rimanere registrato per loro (punto 25).

Segno anteriore	**N. del caso**
GRAF-SYTECO	16/12/2010, R 1113/2009-4, GRAFSYSTEM / GRAF-SYTECO

Prodotti e servizi: strumenti elettrici (compresi nella Classe 9); strumenti ottici, di pesatura, di misura, di segnalazione e di controllo (ispezione); apparecchi di elaborazione dati e computer, in particolare per il funzionamento, il monitoraggio e il controllo di macchine, impianti, veicoli ed edifici; programmi informatici registrati; contatori elettronici della Classe 9, servizi di riparazione della Classe 37 e programmazione di computer della Classe 42.

Valutazione della prova dell'uso: i dispositivi che l'opponente ha dimostrato di avere immesso sul mercato rientrano sotto la dicitura di *hardware* come specificato nella Classe 9. Questa, però, è una categoria ampia, soprattutto considerando il notevole sviluppo e l'alta specializzazione che caratterizzano questo campo, che può essere suddiviso in sottocategorie in base ai prodotti effettivamente fabbricati. Nel caso di specie i prodotti si devono limitare al settore automobilistico. Poiché l'opponente è tenuto a fornire una garanzia legale ai clienti, si può ritenere che abbia anche dimostrato l'uso del servizio relativo alla riparazione dell'hardware in questione (Classe 37). La commissione di ricorso ha inoltre rilevato che i programmi per computer registrati della Classe 9 sono una categoria molto ampia e doveva essere limitata all'effettivo campo di attività dell'opponente (punti 30, 31). Per la Classe 42 non è stata presentata nessuna prova.

Segno anteriore	**N. del caso**

HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2, HICELL (fig.) / HEMICELL
Prodotti e servizi: alimenti per gli animali della Classe 31 e alimenti per animali, mangimi e additivi non medicati per mangimi; tutti compresi nella Classe 31. Valutazione della prova dell'uso: la decisione impugnata ha errato nel ritenere che il marchio anteriore fosse stato seriamente utilizzato per «*alimenti per animali*» nella Classe 31, e «*alimenti per animali, mangimi e additivi non medicati per mangimi; tutti compresi nella Classe 31*», dal momento che questa conclusione è in contrasto con le conclusioni del Tribunale nella sentenza «Aladin». La motivazione addotta dalla decisione impugnata non è accettabile in quanto si sarebbe dovuto verificare se la categoria di prodotti oggetto del marchio anteriore poteva essere divisa in sottocategorie indipendenti e se i prodotti per i quali era stato provato l'uso del marchio anteriore potevano essere classificati in una di esse. Pertanto, la commissione di ricorso ritiene che, ai fini dell'esame dell'opposizione, il marchio dell'Unione europea anteriore si possa intendere registrato soltanto rispetto a «*additivi per mangimi*» nella Classe 31.	

Segno contestato	N. del caso
VIGOR	18/11/2015, T-361/13, VIGOR / VIGAR
Prodotti e servizi: spazzole di ogni tipo, sia per la pulizia che per l'igiene, comprese nella Classe 21. La dimostrazione dell'uso di un marchio per prodotti, tra cui, scope, spazzole e spugne, è stata considerata una prova sufficiente dell'uso di «spazzole di ogni tipo, sia per la pulizia che per l'igiene» per le quali il marchio era stato registrato. Il Tribunale ha affermato che tali prodotti per la casa e per la cucina non costituiscono una categoria sufficientemente ampia da richiedere che essi siano identificati all'interno di sottocategorie in cui debba essere specificamente dimostrato il loro uso effettivo. Bisogna piuttosto pensare che all'interno di tale categoria di prodotti non sia possibile creare sottocategorie significative.	

Prodotti farmaceutici

In diversi casi, il Tribunale ha dovuto definire adeguate sottocategorie per *prodotti farmaceutici* della Classe 5. Ha statuito che la finalità e la destinazione di un prodotto terapeutico sono enunciate dall'indicazione terapeutica. Pertanto *l'indicazione terapeutica* è la chiave per la definizione della relativa sottocategoria di prodotti farmaceutici. Altri criteri (come ad esempio la forma di dosaggio, i principi attivi, se il prodotto è venduto dietro prescrizione o al bancone) sono irrilevanti al riguardo.

Il Tribunale ha ritenuto adeguate le seguenti sottocategorie per *prodotti farmaceutici*:

N. del caso	Adeguata	Non adeguata
13/02/2007, T-256/04, Respicur	*Prodotti farmaceutici per malattie respiratorie.*	*Inalatori a polvere secca multidose contenenti corticoidi, disponibili solo su prescrizione.*
23/09/2009, T-493/07, Famoxin	*Prodotti farmaceutici per malattie cardiovascolari.*	*Prodotti farmaceutici con digossina per uso umano per malattie cardiovascolari.*
16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237	*Prodotti farmaceutici per la terapia cardiaca.*	*Soluzione sterile di adenosina per l'uso nel trattamento di cardiopatie specifiche, per somministrazione endovenosa in ospedali.*
17/10/2006, T-483/04, Galzin, EU:T:2006:323	*Prodotti a base di calcio.*	*Prodotti farmaceutici.*

6.3.5 Uso del marchio per quanto riguarda parti integranti, servizi post-vendita e mercato di seconda mano dei prodotti registrati

Nella sentenza «*Minimax*», la Corte di giustizia ha statuito che, in talune circostanze, l'uso del marchio può essere considerato effettivo anche per prodotti «registrati» già commercializzati e non più disponibili (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 40 e segg.).

- Può essere il caso in cui il titolare del marchio con il quale tali prodotti sono stati immessi sul mercato **venda elementi** che fanno parte integrante della composizione o della struttura di tali prodotti già in commercio.
- Può essere altresì il caso in cui il titolare del marchio utilizzi effettivamente quest'ultimo per **servizi post-vendita**, quali la vendita di accessori o di prodotti connessi oppure la prestazione di servizi di manutenzione e riparazione.

Segno	**N. del caso**
Minimax	11/03/2003, C-40/01

Prodotti e servizi: estintori e prodotti associati vs componenti e servizi post-vendita. Valutazione della PdU: l'autorizzazione per gli estintori venduti da Ansul sotto il marchio Minimax è scaduta negli anni '80. Da allora, Ansul non vende estintori con questo marchio. Tuttavia, Ansul ha comunque venduto componenti e sostanze estinguenti per estintori recanti il marchio ad imprese che provvedevano alla loro manutenzione. Nello stesso periodo ha anche sottoposto a manutenzione, controllato e riparato dispositivi recanti il marchio Minimax, ha utilizzato il marchio sulle fatture relative a tali servizi e ha apposto adesivi recanti il marchio e strisce con la scritta «Gebruiksklaar Minimax» (pronto all'uso Minimax) sulle apparecchiature. Ansul ha anche venduto questi adesivi e queste strisce a imprese che eseguono la manutenzione di estintori.

Tuttavia la pronuncia della Corte di giustizia va interpretata**in senso restrittivo** e applicata solo in casi estremamente eccezionali. Nella sentenza «*Minimax*» la Corte di giustizia europea ha ammesso l'uso per prodotti diversi da quelli registrati, in contrasto con la regola generale di cui all'articolo 42, paragrafo 2, RMUE.

Nella sentenza *Testarossa,* la Corte di giustizia ha confermato che, in linea di principio, la successiva **rivendita di prodotti di seconda mano** recanti il marchio non costituisce un uso effettivo (22/10/2020, C-720/18 & C-721/18, Testarossa, EU:C:2020:854, § 55). Tuttavia, ha ritenuto che la rivendita **da parte del titolare** di prodotti di seconda mano recanti il marchio possa essere presa in considerazione come prova dell'uso di tale marchio. Il fatto che il titolare del marchio non possa vietare a terzi l'uso dello stesso per prodotti già immessi in commercio con detto marchio non significa che non possa farne uso egli stesso per tali prodotti. Se il titolare del marchio di cui trattasi usa effettivamente tale marchio, **conformemente alla sua funzione essenziale** di garantire l'**identità di origine** dei prodotti per i quali è stato registrato, al momento della rivendita di prodotti di seconda mano, tale uso può costituire un «uso effettivo» (22/10/2020, C-720/18 & C-721/18, Testarossa, EU:C:2020:854, § 56-60).

6.3.6. Uso per la vendita di propri prodotti da parte del produttore

Nella nota esplicativa della classificazione di Nizza i servizi di vendita al dettaglio nella Classe 35 sono definiti come

[…] il raggruppamento, per conto di terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tale da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente; tali servizi possono essere forniti da negozi al dettaglio, grossisti, tramite distributori automatici, cataloghi di vendita per corrispondenza o tramite mezzi elettronici, per esempio siti web o programmi di televendite.

Dalla nota esplicativa emerge che la nozione di «servizi di vendita al dettaglio» rinvia a **tre caratteristiche essenziali:** in primo luogo, l'oggetto di tali servizi è la vendita di beni ai consumatori; in secondo luogo, sono rivolti al consumatore in modo tale da consentirgli di esaminare e acquistare tali beni comodamente; e, in terzo luogo, sono forniti per conto terzi (04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). I «**terzi**» che

beneficiano del «raggruppamento di una **varietà** di prodotti» sono i vari produttori alla ricerca di uno sbocco per i propri prodotti.

Il Tribunale ha dichiarato che la finalità del commercio al dettaglio consiste nella vendita di prodotti ai consumatori. Detto commercio comprende, oltre all'atto giuridico della vendita, l'intera attività svolta dall'operatore al fine di indurre alla conclusione dell'atto stesso. Tale attività consiste, in particolare, nella selezione di un assortimento di prodotti messi in vendita e nell'offerta di varie prestazioni volte a indurre il consumatore a concludere l'atto di acquisto con il commerciante in questione piuttosto che con un concorrente (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). Per esempio, la nozione di «servizi di vendita al dettaglio» comprende i servizi forniti da una galleria commerciale rivolti al consumatore al fine di consentirgli di esaminare e acquistare comodamente tali prodotti, a vantaggio delle insegne che occupano la galleria commerciale (04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 130). Il Tribunale ha confermato che anche i servizi possono essere oggetto di una vendita al dettaglio poiché sussistono situazioni in cui un operatore economico seleziona e offre una gamma di servizi di terzi tra i quali il consumatore possa scegliere presso un unico interlocutore (10/07/2014, C-420/13, Netto Marken-Discount, EU:C:2014:2069, § 34).

Così come pubblicizzare i propri prodotti non costituisce uso di servizi pubblicitari nella Classe 35, non vi è uso di servizi di vendita al dettaglio nella Classe 35 ove il produttore venda meramente i propri prodotti dal proprio negozio o sito web. La vendita da parte del produttore dei propri prodotti non è un servizio indipendente, bensì un'attività coperta dalla protezione conferita dalla registrazione dei **prodotti**. Non sarebbe appropriato equiparare la protezione conferita dalla registrazione di prodotti in una qualsiasi delle Classi da 1 a 34 con quella conferita dalla registrazione di servizi di vendita al dettaglio nella Classe 35. Benché i produttori possano fornire servizi accessori (tra cui il mantenimento di un negozio con assistenti di vendita, pubblicità, consulenza, servizi post-vendita ecc.) nel corso della vendita dei propri prodotti, tali attività rientrano nel concetto di un «servizio» retribuito soltanto se non costituiscono parte integrante della messa in vendita dei prodotti (10/07/2014, C-421/13, Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26). Di conseguenza, se un produttore utilizza un marchio in relazione ad attività che costituiscono parte integrante della messa in vendita dei propri prodotti, non vi è uso di servizi di vendita al dettaglio per tali prodotti nella Classe 35. Questa interpretazione è altresì confermata dagli esempi di uso (violazione dello stesso) di cui all'articolo 9, paragrafo 3, RMUE.

Né tantomeno tale attività di vendita sarebbe in linea con la definizione di «servizi di vendita al dettaglio» fornita nella nota esplicativa della classificazione di Nizza e interpretata dal Tribunale, poiché non comporta alcun vantaggio a produttori terzi. Pertanto, viene a mancare una caratteristica essenziale dei servizi di vendita al dettaglio.

Inoltre, l'uso effettivo deve essere coerente con la funzione essenziale di un marchio. Il marchio utilizzato in relazione a un punto vendita per i prodotti del produttore serve a distinguere tali prodotti da **prodotti** di altri produttori, ma non a distinguere i **servizi** forniti tramite tale punto vendita da quelli forniti tramite altri punti vendita. I produttori

che vendono i propri prodotti tramite i propri punti vendita competono sul mercato dei **prodotti** che vendono, ma non competono sul mercato dei **servizi di vendita** al dettaglio, che si rivolge ai produttori terzi. La gestione di un negozio **esclusivamente** al fine di vendere i propri prodotti esclude l'offerta di prodotti concorrenti di produttori terzi.

Tuttavia, l'uso effettivo di servizi di vendita al dettaglio non dovrebbe essere negato se l'opponente, nel raggruppare prodotti offerti da terzi, include, oltre ai prodotti offerti da altri commercianti, prodotti che egli stesso produce.

7 Uso da parte del titolare o a suo nome

7.1 Uso da parte del titolare

In forza degli articoli 18, paragrafo 1, e 47, paragrafo 2, RMUE, in generale, spetta al titolare fare un uso effettivo del marchio registrato anteriore. Tali disposizioni riguardano anche l'uso del marchio da parte del titolare precedente durante la sua proprietà.

7.2 Uso da parte di terzi autorizzati

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, RMUE, l'uso del marchio con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare. Ciò implica che il consenso prestato dal titolare sia **anteriore** all'uso del marchio da parte del terzo, essendo insufficiente un consenso successivo.

Un caso tipico di uso da parte di terzi si ha con l'uso compiuto dal **licenziatario.** L'uso da parte di imprese **economicamente collegate** al titolare del marchio, ad esempio da parte di imprese che fanno capo allo stesso gruppo societario (consociate, controllate ecc.) si considera anch'esso uso autorizzato (30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 38). Del pari, il caso in cui i prodotti sono fabbricati dal titolare del marchio (o con il consenso di quest'ultimo), ma sono in seguito immessi sul mercato da **distributori** operanti nel commercio all'ingrosso o al dettaglio, si considera altresì come uso del marchio (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).

In sede **probatoria** è sufficiente, in *prima analisi*, che l'opponente si limiti a presentare prove dell'utilizzo del marchio da parte di un terzo. L'Ufficio presumerà che tale uso, tenuto conto altresì della capacità dell'opponente di dimostrarlo, è avvenuto con il previo consenso dell'opponente.

Questa posizione dell'Ufficio è stata confermata dalla sentenza dell'08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25 (confermata ulteriormente da 11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310). La Corte di giustizia ha osservato che era poco probabile che il titolare di un marchio potesse fornire la prova di un suo uso effettuato

contro la propria volontà. Ci si poteva **fondare su tale presunzione** tanto più che il richiedente non ha contestato il consenso dell'opponente.

Cionondimeno, qualora vi siano **dubbi** da parte dell'Ufficio o, in generale, ogniqualvolta il richiedente eccepisca espressamente l'assenza del consenso del titolare, all'opponente incomberà di produrre prove ulteriori del suo previo consenso all'uso del marchio. In siffatta ipotesi, l'Ufficio concede all'opponente un ulteriore termine di due mesi per presentare tali prove.

7.3 Uso di marchi collettivi e di certificazione da parte di utenti autorizzati

I **marchi collettivi**, in genere, non sono utilizzati dall'associazione titolare, bensì dai suoi membri. Per quanto riguarda i marchi collettivi dell'UE, ciò trova riscontro nell'articolo 78 RMUE, secondo cui l'utilizzazione fatta da qualsiasi persona a ciò abilitata soddisfa il requisito dell'uso.

I **marchi di certificazione** non sono utilizzati dai rispettivi titolari ma da utenti autorizzati, al fine di garantire ai consumatori che i prodotti o i servizi abbiano una caratteristica particolare. Per quanto riguarda i marchi di certificazione dell'UE, ciò trova riscontro nell'articolo 87 RMUE secondo il quale l'uso da parte della persona autorizzata in modo conforme ai regolamenti sull'uso del marchio di certificazione soddisfa il requisito dell'utente.

8 Irrilevanza dell'uso illecito

L'utilizzo di un marchio, idoneo a soddisfare il requisito dell'uso effettivo di cui agli articoli 18 e 47 RMUE, richiede l'accertamento fattuale dell'uso effettivo. Sotto tale profilo, l'uso sarà «effettivo» anche nel caso in cui l'utilizzatore violi norme giuridiche.

Se l'uso è **ingannevole** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), o dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), RMUE, o di disposizioni di diritto nazionale, ciò non incide sull'accertamento dell'uso «effettivo» fatto valere per marchi anteriori nell'ambito di procedimenti di opposizione. Le sanzioni comminate per l'uso ingannevole sono la nullità o la decadenza, a seconda del caso, o il divieto di uso (ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 2, RMUE).

Lo stesso principio si applica allorché l'uso viene fatto in base ad accordi di licenza illeciti (per esempio, accordi che trasgrediscono le regole di concorrenza sancite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea o le regole nazionali). Analogamente, il fatto che l'uso possa ledere diritti di terzi è del pari irrilevante.

9 Giustificazione per il mancato uso

In forza dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE, l'opponente può scegliere in alternativa di provare che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione del proprio marchio

registrato anteriore. Tali ragioni legittime includono, come precisato nell'articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, dell'accordo TRIPS, circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del marchio, tali da costituire un impedimento alla sua utilizzazione.

In deroga all'obbligo dell'uso, il concetto di legittime ragioni per il mancato uso deve essere interpretato in maniera piuttosto restrittiva.

«Impedimenti burocratici» in quanto tali, che sorgono **indipendentemente dalla volontà** del titolare del marchio, non sono sufficienti, a meno che non abbiano un **rapporto diretto** con il marchio, tanto che l'uso del marchio dipende dal completamento dell'azione amministrativa interessata. Tuttavia il criterio di un rapporto diretto non implica necessariamente che l'uso del marchio sia impossibile, ma potrebbe essere sufficiente che l'uso sia **irragionevole**. Occorre accertare, caso per caso, se un mutamento della strategia imprenditoriale, volto al superamento dell'ostacolo in questione, renda irragionevole l'uso di detto marchio. Di conseguenza, per esempio, non si può chiedere ragionevolmente al titolare di un marchio di cambiare la sua strategia aziendale e vendere i propri prodotti nei punti vendita dei suoi concorrenti (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52).

9.1 Rischi aziendali

Il concetto di ragioni legittime si deve intendere riferito a circostanze indipendenti dalla volontà del titolare che fa uso del marchio impossibile o irragionevole, piuttosto che a circostanze collegate alle difficoltà commerciali che sta affrontando (14/05/2008, R 855/2007-4, PAN AM, § 27; 09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67-69).

Pertanto le difficoltà finanziarie incontrate da una società a seguito di una recessione economica o per problemi finanziari propri non sono considerate legittime ragioni per la mancata utilizzazione, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE, in quanto questi tipi di difficoltà costituiscano una parte naturale della gestione di un'azienda.

9.2 Intervento del Governo o del Tribunale

Le restrizioni all'importazione o altre condizioni stabilite dai governi sono due esempi di motivi legittimi per il mancato uso, menzionati espressamente nell'articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, dell'accordo TRIPS.

Le restrizioni all'importazione comprendono altresì il divieto di interscambio dei prodotti protetti dal marchio.

Le altre *condizioni stabilite dai governi* possono consistere in un monopolio statale, che impedisca qualsiasi tipo di uso del marchio, o un divieto statuale di vendita dei prodotti per motivi sanitari o di difesa nazionale. Casi tipici in questo senso sono le procedure di regolamentazione, quali:

- studi clinici e di autorizzazione per nuovi farmaci (18/04/2007, R 155/2006-1, LEVENIA / LEVELINA), o

- l'autorizzazione di un'autorità di sicurezza alimentare che il titolare deve ottenere prima di poter offrire i prodotti e servizi in questione sul mercato.

Segno anteriore	N. del caso
HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2, HICELL (fig.) / HEMICELL
Gli elementi di prova presentati dall'opponente mostrano debitamente che l'uso dei marchi anteriori di un additivo alimentare, cioè un «*promotore zootecnico della digestione (enzima per mangimi)*» era subordinato alla previa autorizzazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a seguito di una domanda presentata dinanzi a tale organismo. Tale requisito è da considerarsi una condizione stabilita dal governo, nel senso di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del TRIPS.	

Per quanto riguarda i procedimenti giudiziari o le ingiunzioni provvisorie, occorre differenziare quanto segue.

Da un lato, la semplice minaccia di controversia o di un'azione di annullamento in corso contro il marchio anteriore non deve esonerare l'opponente dall'obbligo di usare il suo marchio nella prassi commerciale. Spetta all'opponente, in quanto parte attaccante in un procedimento di opposizione, effettuare un'adeguata valutazione dei rischi delle sue possibilità di prevalere in tali contenziosi e trarre le debite conclusioni da questa valutazione circa l'opportunità o meno di continuare a utilizzare il proprio marchio (18/02/2013, R 1101/2011-2, SMART WATER, § 40, confermata da 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160).

Segno anteriore	N. del caso
HUGO BOSS	09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS
Il procedimento nazionale francese di [annullamento] avviato nei confronti del marchio anteriore oggetto di opposizione, non può essere riconosciuto come una legittima ragione per il mancato uso (punto 19). Resta il fatto che legittime ragioni per il mancato uso sono solo quelle al di fuori della sfera e dell'influenza del titolare del marchio, ad esempio le condizioni nazionali di autorizzazione o le restrizioni all'importazione. Esse sono neutrali rispetto al marchio da utilizzare; non riguardano il marchio, bensì i prodotti e servizi che il titolare intende utilizzare. Tali condizioni nazionali di autorizzazione o restrizioni all'importazione sono applicabili al tipo o alle proprietà del prodotto per il quale il marchio è apposto, e non possono essere aggirate con la scelta di un marchio diverso. Nel caso di specie, per contro, il titolare del marchio avrebbe potuto facilmente fabbricare sigarette in Francia o importarle in Francia se avesse scelto un marchio diverso (punto 25).	

Segno anteriore	**N. del caso**

MANPOWER	18/06/2010, R 997/2009-4, MOON-POWER / MANPOWER
Ai sensi dell'articolo 9, RMUE e dell'articolo 5 della direttiva 2008/95/CE, i marchi di terzi non devono essere violati. L'obbligo di non violare i marchi si applica a chiunque utilizzi un nome nella prassi commerciale, indipendentemente dal fatto che abbia presentato domanda o che gli sia stata concessa la tutela del diritto al marchio per tale nome. Una persona che si astiene da tali violazioni non agisce per «legittime ragioni», bensì seguendo le disposizioni di legge. Quindi, pur astenendosi dall'utilizzo che altrimenti violerebbe un diritto, non si tratta di una legittima ragione (09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS, § 22) (§ 27). Né in questi casi l'uso è «irragionevole». Le persone che, come titolari di marchi, sono minacciate di procedimenti giudiziari o di un'ingiunzione temporanea se iniziano ad usarlo, devono valutare le possibilità che un'azione nei loro confronti abbia esito positivo e possono o cedere (non iniziare a utilizzare il marchio) o difendersi contro la denuncia. In ogni caso devono accettare la decisione dei giudici indipendenti, che possono essere in un procedimento accelerato. Né, in attesa di una decisione in ultima istanza, possono obiettare che devono essere protetti per il fatto che, fino a quando la decisione non diventa definitiva, l'incertezza va riconosciuta come una legittima ragione per il mancato utilizzo. In realtà, la questione di ciò che dovrebbe accadere nel periodo compreso tra quando viene intentata una procedura o presentata la domanda di un'ingiunzione temporanea e la decisione finale conclusiva, ancora una volta va lasciata ai tribunali, in quanto essi prendono decisioni che non sono ancora definitive sull'esecutività provvisoria. L'imputato non ha il diritto di ignorare tali decisioni e di essere messo nella posizione di agire come se non ci fossero tribunali (punto 28).	

D'altra parte, per esempio, un'ingiunzione temporanea o un ordine restrittivo del tribunale in procedura fallimentare, che impone un divieto generale di trasferimenti o cessioni sul titolare del marchio, possono essere una legittima ragione per il mancato uso perché obbligano l'opponente ad astenersi dall'uso del suo marchio nella prassi commerciale. L'uso del marchio in contrasto con un tale ordine del tribunale renderebbe il titolare del marchio passibile di risarcimento danni (11/12/2007, R 77/2006-1, MISS INTERCONTINENTAL (fig.), § 51).

9.3 Registrazione difensiva

Il Tribunale ha chiarito che l'esistenza di una normativa nazionale che riconosca le cosiddette registrazioni «difensive» (ossia di segni destinati a non essere utilizzati in commercio a causa della loro funzione meramente difensiva di un diverso segno oggetto di sfruttamento commerciale) non può costituire una legittima ragione per il mancato uso di un marchio anteriore invocato come base di un'opposizione (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 46).

9.4 *Forza maggiore*

Ulteriori ragioni giustificabili di mancato uso sono i casi di *forza maggiore* che impediscono il regolare funzionamento dell'impresa titolare.

9.5 Conseguenze della giustificazione per il mancato uso

L'esistenza di legittime ragioni non implica come conseguenza che il mancato uso durante tale periodo venga trattato come equivalente all'uso effettivo, che genererebbe quale ulteriore conseguenza l'inizio di un nuovo periodo di tolleranza una volta cessate le legittime ragioni.

Il loro effetto è, invece, quello di sospendere il decorso del periodo di cinque anni. In altri termini, il periodo di mancato uso imputabile alla ragione legittima non viene preso in conto nel calcolo del periodo di tolleranza di cinque anni.

Oltretutto, il periodo di tempo durante il quale sono esistite le ragioni legittime per il mancato uso può essere considerevolmente lungo. Le ragioni legittime che sussistono solo per una parte del periodo di riferimento quinquennale non sempre possono essere considerate una giustificazione valida per mettere da parte il requisito della prova dell'uso. Al riguardo, assumono particolare rilevanza il periodo di tempo durante il quale tali ragioni sono sussistite e il tempo trascorso dal momento in cui esse hanno cessato di esistere (decisione dell'01/07/1999, B 2 255).

10 Decisione

10.1 Competenza dell'Ufficio

L'Ufficio compie una sua autonoma valutazione delle prove dell'uso presentate. In altri termini, il valore probatorio delle prove prodotte viene valutato indipendentemente dalle osservazioni che il richiedente abbia formulato a tale riguardo. La valutazione in ordine alla rilevanza e alla pertinenza delle prove nonché al loro carattere definitivo e alla loro efficacia rientra nel potere discrezionale e nel libero apprezzamento dell'Ufficio, e non delle parti, ed esula pertanto dal principio del contraddittorio che disciplina il procedimento *inter partes* (01/08/2007, R 201/2006-4, OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, R 823/1999-3, SIDOL / SIDOLIN).

Pertanto una dichiarazione del richiedente con cui questi riconosca che l'uso del marchio è stato provato non influisce sull'accertamento da parte dell'Ufficio. L'istanza di prova dell'uso è un'eccezione sollevata dal richiedente. Tuttavia, una volta sollevata l'eccezione dal richiedente, l'espletamento della susseguente procedura e l'accertamento se le prove prodotte dall'opponente siano da considerare dotate di sufficiente valore probatorio competono esclusivamente all'Ufficio. Il richiedente ha

tuttavia la facoltà di ritirare formalmente la propria istanza di prova dell'uso (cfr. il punto 3.4.4 che precede).

Quanto sopra non è in contrasto con l'articolo 95, paragrafo 1, RMUE ai cui termini, nei procedimenti *inter partes*, l'Ufficio si limita all'esame dei fatti, delle prove e degli argomenti addotti nonché alle richieste presentate dalle parti. Tuttavia, sebbene l'Ufficio sia vincolato dai fatti, dalle prove e dagli argomenti addotti dalle parti, non è vincolato dal valore giuridico che le parti possono attribuirvi. Pertanto le parti possono concordare su quali siano i fatti provati e quali no, ma esse non possono determinare se tali fatti siano o no sufficienti a dimostrare l'uso effettivo (01/08/2007, R 201/2006-4, OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, R 823/1999-3, SIDOL / SIDOLIN, § 20; 13/03/2001, R 68/2000-2, MOBEC / NOVEX PHARMA).

10.2 Necessità di accertare la prova dell'uso

Una decisione sul punto se il requisito dell'uso effettivo del marchio registrato sia soddisfatto non è sempre necessaria.

Qualora la **prova dell'uso** dei diritti anteriori sia stata richiesta dal richiedente, l'Ufficio esaminerà anche se, e in quale misura, è stato provato l'uso per i marchi anteriori, purché questo sia rilevante per l'esito della decisione in questione. L'esame della prova dell'uso è sempre necessario e obbligatorio nei casi in cui l'opposizione è del tutto o parzialmente fondata in virtù del marchio anteriore soggetto all'obbligo di prova dell'uso.

L'Ufficio può decidere di non accertare la prova dell'uso se è irrilevante per l'esito del procedimento di opposizione, ad esempio:

- in base all'impedimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, se non sussiste il rischio di confusione tra il marchio contestato e il marchio anteriore che è soggetto all'obbligo di prova dell'uso (10/02/2021, T-117/20, PANTHÉ (fig.) / P PANTHER (fig.) et al., EU:T:2021:81, § 64);
- se l'opposizione è del tutto fondata in virtù di un altro marchio anteriore che non è soggetto all'obbligo di prova dell'uso;
- se l'opposizione è del tutto fondata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 e/o dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE;
- sulla base dell'impedimento di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, se manca una delle condizioni necessarie per l'operatività di tale impedimento.

Tuttavia, nel caso in cui il marchio anteriore che era soggetto all'obbligo di prova dell'uso sia stato esaminato nella decisione ma l'accertamento della prova dell'uso sia stato omesso, tale circostanza dovrà essere espressamente indicata nella decisione fornendo una breve giustificazione.

10.3 Valutazione globale delle prove presentate

Come indicato più dettagliatamente in precedenza (cfr. paragrafo 2.2), l'Ufficio deve valutare le prove presentate per quanto riguarda il luogo, il periodo di tempo, l'estensione e la natura dell'uso in una **valutazione complessiva**. Una valutazione separata dei vari fattori pertinenti, considerati ciascuno separatamente, non è idonea (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Vale il **principio di interdipendenza** nel senso che elementi di prova deboli rispetto a un fattore rilevante (ad es. un basso volume di vendite) potrebbero essere compensati da elementi di prova consistenti per quanto riguarda un altro fattore (ad es. l'uso continuo per un lungo periodo di tempo).

Tutte le circostanze del caso specifico devono essere prese in considerazione **insieme** al fine di determinare se del marchio in questione sia stato fatto un uso effettivo. Le circostanze particolari possono includere ad esempio le caratteristiche specifiche dei prodotti/servizi in questione (ad es., prezzo basso/alto; prodotti di massa vs prodotti speciali) o il particolare mercato o settore commerciale.

Prove indirette/circostanziali, in determinate condizioni, anche da sole, possono anch'esse essere atte a dimostrare l'uso effettivo.

Poiché l'Ufficio non valuta il successo commerciale, anche un uso minimo (che non sia meramente simbolico o a livello interno) può essere sufficiente per essere considerato «effettivo», purché considerato giustificato, nel settore economico interessato, per mantenere o acquisire quote di mercato.

La decisione indica quali **prove** sono state presentate. Tuttavia, in generale, solo le prove rilevanti per la conclusione vengono menzionate. Se la prova viene trovata convincente, è sufficiente che l'Ufficio indichi quali documenti sono stati utilizzati per giungere a questa conclusione e perché. Se un'opposizione è respinta in quanto la prova dell'uso non era sufficiente, non occorre trattare la questione del rischio di confusione, né l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE se invocato.

10.4 Trattamento delle informazioni riservate

Ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 1, RMUE, l'Ufficio deve pubblicare le sue decisioni. D'altra parte però, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 4, RMUE, previa richiesta di una parte che ha manifestato uno specifico interesse di mantenere riservate parti del fascicolo, i dati interessati devono essere mantenuti riservati nei confronti del pubblico[85]. Inoltre, l'esigenza di mantenere taluni dati riservati non esime l'Ufficio dall'obbligo di motivare le proprie decisioni.

[85] Tuttavia, va segnalato che nessuna parte del fascicolo può essere mantenuta riservata rispetto all'altra parte del procedimento in forza del diritto della difesa (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, Sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 4.4.4).

Data la natura pubblica delle decisioni, l'interesse giustificato di una parte nel mantenere talune informazioni riservate nei confronti del pubblico deve essere conciliato con l'obbligo dell'Ufficio di motivare le proprie decisioni. Potrebbe rivelarsi difficile motivare senza divulgare dati commerciali riservati, tuttavia, tale proposito può essere raggiunto facendo riferimento a tali dati in termini generali. Ad esempio, la decisione può fare riferimento alle fatture presentate, indicare l'intervallo di tempo, la frequenza ed il territorio delle vendite, l'importanza dei volumi di vendite che essi rappresentano e dichiarare se essi siano sufficienti a sostenere la conclusione di un uso effettivo. Ciò che è importante è che la decisione rispecchi il fatto che i dati commerciali rilevanti sono stati presi in considerazione e valutati in relazione al tipo di prodotti e servizi in questione ed alle caratteristiche del mercato pertinente. La mera constatazione se i fattori rilevanti (tempo, luogo, natura e portata dell'uso) siano stati soddisfatti o no, non è sufficiente a sostenere la conclusione definitiva sulla questione dell'uso effettivo.

Va infine chiarito che, anche qualora un intero documento o allegato sia riservato, la decisione può contenere riferimenti, anche specifici, ai dati contenuti in tali documenti, che sono chiaramente di pubblico dominio (ad esempio estratti di comunicati stampa).

10.5 Esempi

Nei seguenti procedimenti sono intervenute alcune decisioni dell'Ufficio o della CGUE (con esiti differenti), nelle quali aveva rilevanza la valutazione globale delle prove prodotte:

10.5.1 Uso effettivo accettato

N. del caso	Osservazione
17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47	L'opponente (Fribo Foods Ltd.) ha presentato **diverse fatture** relative a grandi quantità di prodotti, indirizzate alla sua società di distribuzione (Plusfood Ltd.), appartenente allo stesso gruppo (Plusfood Group). È indubbio che la società di distribuzione abbia immesso i prodotti sul mercato in un secondo momento. Inoltre, l'opponente ha presentato **opuscoli senza data**, una **rassegna stampa** e tre **listini prezzi**. Per quanto riguarda le fatture «interne», il Tribunale ha ritenuto che la catena produttore-distributore-mercato fosse un metodo comune di organizzazione aziendale, che non può essere considerato come uso prettamente interno. Per gli opuscoli non datati è stato necessario metterli in relazione con altre prove datate, come ad esempio fatture e listini prezzi e, di conseguenza, è stato possibile prenderli in considerazione. Il Tribunale ha accettato l'uso effettivo e ha sottolineato che la valutazione globale comporta che tutti i fattori rilevanti siano considerati come un insieme e non analizzati separatamente.
02/05/2011, R 872/2010-4, CERASIL / CERATOSIL	L'opponente ha presentato, tra le altre cose, circa **50 fatture**, non nella lingua del procedimento. I nomi dei destinatari, nonché le quantità vendute sono stati oscurati. Le Commissioni di ricorso hanno ritenuto che le fatture standard contenenti le informazioni consuete (data, indicazione del nome/ indirizzo del venditore e dell'acquirente, prodotto interessato, prezzo pagato) non richiedessero traduzione. Sebbene i nomi dei destinatari e le quantità vendute siano state oscurate, le fatture hanno comunque confermato la vendita di prodotti «CERATOSIL», misurati in chilogrammi, ad aziende del territorio di riferimento nel periodo di riferimento. Insieme al resto delle prove (**opuscoli, dichiarazioni scritte, articoli, fotografie**), ciò è stato considerato sufficiente a provare un uso effettivo.

N. del caso	Osservazione
29/11/2010, B 1 477 670	L'opponente, che era attivo nel campo della manutenzione di veicoli e la gestione di imprese connesse all'acquisto e alla vendita di veicoli, ha fornito diverse **relazioni annuali** dando una panoramica generale delle sue attività commerciali e finanziarie complessive. La divisione Opposizione ha riscontrato che tali relazioni, da sole, non hanno fornito informazioni sufficienti sull'uso effettivo per la maggior parte dei servizi indicati. Tuttavia, considerate insieme ad **annunci e pubblicità** che mostravano il marchio in questione per particolari servizi, la divisione Opposizione ha concluso che le prove nel complesso fornissero indicazioni sufficienti per quanto riguarda la portata, la natura, il periodo e il luogo dell'uso di tali servizi.
29/11/2010, R 919/2009-4, GELITE / GEHOLIT	I documenti presentati dal ricorrente dimostrano l'uso del marchio in relazione a «materiali di rivestimento a base di resina artificiale (base, strato intermedio e rivestimenti superiori) e vernici industriali». Le **etichette** dimostrano l'uso del marchio per varie basi, vernici di fondo e rivestimenti superficiali. Queste informazioni coincidono con i **listini prezzi** allegati. Le **schede di informazioni tecniche** associate descrivono questi prodotti come rivestimenti anticorrosione a base di resina artificiale, commercializzati in vari colori. Le **fatture** allegate mostrano che questi prodotti sono stati forniti a vari clienti in Germania. Sebbene i dati di fatturato riportati nella dichiarazione scritta in relazione al periodo 2002-2007 non si riferiscano esplicitamente alla Germania, si deve concludere che essi sono stati ottenuti, almeno in parte, anche in Germania. Di conseguenza, il marchio anteriore è considerato da utilizzare per «lacca, vernici laccanti, vernici, colori; dispersioni ed emulsioni per rivestire e riparare superfici» perché non è possibile creare ulteriori sottocategorie per questi prodotti.

N. del caso	Osservazione
20/04/2010, R 878/2009-2, SOLEA / Balea	La **dichiarazione** in forma solenne si riferisce a cifre di vendita elevate (oltre 100 milioni di EUR) per prodotti marcati dal 2004 al 2006 e allega estratti Internet di **immagini** dei prodotti venduti nel periodo di riferimento (sapone, shampoo, deodorante (per i piedi e per il corpo), lozioni e articoli per la pulizia). Sebbene gli estratti di Internet abbiano una data di copyright del 2008, la credibilità di ciò che la dichiarazione afferma è rafforzata dalla **sentenza** del Tribunale di Stato di Mannheim, una copia della quale era stata fornita in precedenza dall'opponente al fine di dimostrare l'elevato carattere distintivo del marchio anteriore, e che si riferiva alla quota di mercato dei prodotti recanti il marchio dell'opponente per prodotti per la cura del viso da donna (6,2%), lozioni protettive (6,3%), bagnoschiuma e shampoo (6,1%) e prodotti per la cura del viso da uomo e per la rasatura (7,9%). Inoltre, la sentenza ritiene che in base a uno **studio GfK** un quinto dei cittadini tedeschi acquisti almeno un prodotto BALEA all'anno. Si fa inoltre riferimento ad **altri due studi** che dimostrano che il marchio è noto in Germania. Di conseguenza, la prova dell'uso del marchio è stata dimostrata sufficientemente per i prodotti su cui si fonda l'opposizione.

N. del caso	Osservazione
25/03/2010, R 1752/2008-1, ULUDAG / BURSA uludağ (fig.)	Le prove fornite a sostegno dell'uso del marchio anteriore danese sembrano essere sufficienti. La commissione di ricorso è soddisfatta del fatto che la fattura fornita indichi il luogo e il periodo dell'uso, come dimostra la vendita ad una società danese di 2 200 cartoni di prodotti entro la data pertinente. Le **etichette** depositate mostrano l'uso di bibite analcoliche con il marchio rappresentato sul certificato di registrazione. Per quanto riguarda la questione se la prova consistente in **una sola fattura** è sufficiente in termini di estensione dell'uso, secondo il parere della commissione di ricorso, il contenuto di tale fattura, nel contesto dei restanti elementi di prova, serve a concludere che l'uso fatto del marchio in Danimarca è sufficiente ed effettivo in relazione a «acqua gassata, acqua gassata al gusto di frutta e acqua di seltz».

10.5.2 Uso effettivo non accettato

N. del caso	Osservazione
18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9	L'opponente ha presentato una **dichiarazione** del socio dirigente e dell'opponente e di 15 fabbricanti di calzature («sono state prodotte calzature per l'opponente con il marchio VOGUE nell'arco di X anni»), 35 **fotografie** di modelli di calzature VOGUE, fotografie di negozi e **670 fatture** emesse all'opponente da fabbricanti di calzature. Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni non avessero fornito prove sufficienti circa l'estensione, il luogo e il periodo dell'uso. Le fatture riguardavano la vendita di calzature all'opponente, non la vendita di calzature a consumatori finali e, pertanto, non erano idonee a dimostrare l'uso esterno. Semplici presunzioni e supposizioni («altamente improbabile», «irragionevole pensare», «[...] il che probabilmente spiega l'assenza di fatture [...]», «ragionevole presumere» ecc.) non possono sostituire le prove concrete. Pertanto, l'uso effettivo è stato negato.
19/09/2007, 1359 C; confermata da 09/09/2008, R 1764/2007-4, PAN AM II	Il titolare del marchio possedeva una compagnia aerea statunitense che operava esclusivamente negli Stati Uniti. Il fatto che i voli potessero essere prenotati via Internet dall'Unione europea non poteva alterare il fatto che i servizi di trasporto reali (Classe 39) fossero resi esclusivamente al di fuori del territorio di riferimento. Inoltre, gli **elenchi di passeggeri presentati** con gli indirizzi nell'Unione europea non potevano dimostrare che i voli fossero stati effettivamente prenotati dall'Europa. Infine, il **sito web** era scritto esclusivamente in inglese, i prezzi erano annunciati in dollari USA e i relativi numeri di telefono e di fax erano all'interno degli Stati Uniti. Pertanto, l'uso effettivo nel territorio di riferimento è stato negato.

N. del caso	Osservazione
04/05/2010, R 966/2009-2, COAST / GREEN COAST (fig.) et al.	Non vi sono circostanze particolari che possano giustificare una constatazione che i **cataloghi** presentati dall'opponente, da soli o in combinazione con il **sito web** ed **estratti di riviste**, provino l'estensione dell'uso di uno qualsiasi dei segni anteriori per qualsivoglia dei prpdotti e servizi interessati. Sebbene le prove presentate mostrino l'uso del segno anteriore in relazione a «*abbigliamento uomo-donna*», l'opponente non ha prodotto alcuna prova che indichi il volume commerciale dello sfruttamento di questo segno per dimostrare che tale uso era effettivo.
08/06/2010, R 1076/2009-2, EURO CERT (fig.)/ EUROCERT	È consolidato nella giurisprudenza che una **dichiarazione**, anche se fatta sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, in conformità con la legge in vigore nel paese in cui è stata resa, deve essere corroborata da prove indipendenti. La dichiarazione nel caso di specie, redatta da un dipendente dell'azienda dell'opponente, contiene una descrizione della natura dei servizi in questione, ma solo dichiarazioni generiche riguardanti le attività commerciali. Essa non contiene nessuna cifra dettagliata relativa alle vendite o alla pubblicità, né altri dati che possano mostrare l'estensione e l'uso del marchio. Inoltre, solo **tre fatture** con importanti dati finanziari oscurati e una **lista di clienti** difficilmente possono essere considerate prove avvaloranti. Pertanto, non è stato dimostrato alcun uso effettivo del marchio anteriore.

N. del caso	Osservazione
01/09/2010, R 1525/2009-4, OFFICEMATE / OFFICEMATE (fig.)	I **fogli di calcolo** con i dati relativi al fatturato e le **relazioni di analisi e revisione** riguardanti le cifre di vendita sono documenti redatti o commissionati dal richiedente stesso e, di conseguenza, hanno meno valore probatorio. Nessuna delle prove presentate contiene una chiara indicazione circa il luogo dell'uso del marchio anteriore. I fogli di calcolo e le relazioni di analisi e revisione, che contengono dati compilati sul valore totale delle vendite stimate (in SEK) per gli anni 2003-2007, non contengono informazioni su dove hanno avuto luogo le vendite. Non vi è alcun riferimento al territorio dell'Unione europea, in cui il marchio anteriore è stato registrato. Le fatture non coprono vendite di prodotti effettuate dal ricorrente. Pertanto, le prove presentate sono chiaramente insufficienti a dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore.
12/12/2002, T-39/01, HIWATT, EU:T:2002:316	Un **catalogo** raffigurante il marchio su tre diversi modelli di amplificatori (senza indicazione del luogo, del periodo e dell'estensione), un **catalogo della Fiera internazionale di Francoforte** in cui risultava che una società denominata HIWATT Amplification International era presente tra gli espositori della fiera (senza indicazione alcuna dell'uso del marchio) e una copia del **Catalogo HIWATT Amplification** 1997 raffigurante il marchio su diversi modelli di amplificatori (senza indicazione del luogo o dell'estensione dell'uso) sono stati considerati prove insufficienti dell'uso effettivo del marchio, soprattutto perché carenti dell'indicazione dell'estensione di tale uso.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte D

Annullamento

Indice

Sezione 1 Procedimenti di annullamento..... 1491

Sezione 2 Norme sostanziali.....1527

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte D

Annullamento

Sezione 1

Procedimenti di annullamento

Indice

1 Introduzione: linee generali del procedimento di decadenza o di nullità..... 1495

2 Domanda di decadenza o di nullità..... 1496

2.1 Gli aventi diritto a presentare una domanda di decadenza o di nullità. 1496

2.2 Domande scritte..... 1497

2.3 Pagamento..... 1497

2.4 Lingue e traduzioni della domanda di decadenza o di nullità..... 1498

2.4.1 Lingua procedurale..... 1498

2.4.2 Traduzione delle prove richieste per l'ammissibilità della domanda..... 1499

2.5 Esame di ammissibilità..... 1500

2.5.1 Requisiti di ammissibilità assoluti..... 1501

2.5.1.1 Il marchio contestato non è ancora registrato..... 1501

2.5.1.2 Il marchio contestato non esiste più..... 1501

2.5.1.3 *Res judicata* (articolo 63, paragrafo 3, RMUE)..... 1501

2.5.1.4 Domande successive fondate su altri diritti che avrebbero potuto essere invocati a sostegno della prima domanda (articolo 60, paragrafo 4, RMUE)..... 1504

2.5.1.5 Decadenza o mancato uso: marchio registrato da meno di cinque anni..... 1505

2.5.1.6 Domanda depositata nella lingua errata..... 1505

2.5.1.7 Identificazione del marchio contestato..... 1506

2.5.1.8 Identificazione dei motivi..... 1506

2.5.1.9 Identificazione di marchi/diritti anteriori..... 1506

2.5.2 Requisiti di ammissibilità relativi..... 1507

2.5.2.1 Identificazione del richiedente e/o rappresentante..... 1507

2.5.2.2 Altri particolari dei marchi/diritti anteriori..... 1508

2.5.2.3 Domanda presentata da un licenziatario o da una persona autorizzata ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale..... 1508

2.5.2.4 Portata della domanda di annullamento..... 1509

2.5.2.5 Invito a sanare le irregolarità..... 1509

2.5.3 Indicazioni facoltative..... 1510

2.5.3.1 Dichiarazione motivata e documenti giustificativi..... 1510

2.5.3.2 Richiesta di una data anticipata di entrata in vigore della decadenza..... 1510

2.6 Notifica dell'ammissibilità della domanda e dell'inizio della fase contraddittoria del procedimento..... 1510

3 Fase del contraddittorio..... 1511

3.1 Completamento della domanda.....1511

3.2 Motivazione..... 1512

3.2.1 Prove online..... 1514

3.2.1.1 Domande di marchio e registrazioni anteriori, marchi non registrati ed altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale, designazioni di origine e indicazioni geografiche (articolo 60, paragrafo 1, RMUE)..... 1514

3.2.1.2 Diritti di proprietà industriale (articolo 60, paragrafo 2, lettera d), RMUE).....1514

3.3 Traduzioni e cambiamenti di lingua durante i procedimenti di annullamento.....1515

3.3.1 Cambiamento di lingua..... 1515

3.3.2 Traduzione delle prove fornite dal richiedente ai fini della domanda..... 1515

3.3.2.1 Traduzione di certificati di deposito, di registrazione o di rinnovo, o documenti equivalenti, eventuali disposizioni del diritto nazionale pertinente.....1515

3.3.2.2 Altre prove..... 1516

3.3.3 Traduzione delle osservazioni presentate dalle parti nel corso del procedimento..... 1516

3.3.4 Traduzione dei documenti presentati dal titolare del marchio dell'Unione europea nel corso del procedimento.....1517

3.3.5 Traduzione della prova dell'uso..... 1517

3.4 Richieste di prova dell'uso..... 1518

4 Altre questioni.....1518

4.1 Prosecuzione del procedimento.....1518

4.2 Sospensioni.....1519

4.3 Rinunce, ritiri e chiusura del procedimento.....1519

4.3.1 Rinuncia del marchio contestato.....1519

4.3.1.1 Domanda di decadenza pendente.....1520

4.3.1.2 Domanda di dichiarazione di nullità pendente.....1520

4.3.1.3 La rinuncia precede la domanda di annullamento.....1521

4.3.1.4 La rinuncia parziale non condiziona la portata della decadenza.....1522

4.3.1.5 Presentazione della rinuncia attraverso un documento separato..... 1522

4.3.2 Ritiro della domanda di decadenza o nullità..... 1522

4.3.3 Il marchio contestato giunge a scadenza o è annullato un procedimento parallelo..... 1522

4.3.4 Decisione sulla ripartizione delle spese..... 1523

4.4 Domande di decadenza e di nullità nei confronti dello stesso marchio dell'Unione europea..... 1523

4.5 Registrazioni internazionali contestate che designano l'UE..... 1524

4.6 Cessione..... 1525

4.6.1 Ammissibilità della domanda.....1525
4.6.2 Priorità dell'esame della domanda di cessione.....1526

1 Introduzione: linee generali del procedimento di decadenza o di nullità

I procedimenti dinanzi all'Ufficio concernenti la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio dell'Unione europea («MUE») si raggruppano sotto la denominazione generale di «procedimenti di annullamento» e sono gestiti in prima istanza dalla divisione Annullamento. Le disposizioni di base relative a tali procedimenti sono contenute principalmente negli articoli da 58 a 60, 62, 64, RMUE e negli articoli da 12 a 20, RDMUE.

I procedimenti di annullamento sono avviati con la presentazione di una domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità («domanda di decadenza o di nullità») nei confronti di un marchio dell'Unione europea registrato. Il titolare del MUE viene informato di tale domanda, che è accessibile nel fascicolo elettronico tramite il sito dell'Ufficio. La domanda di decadenza o di nullità nei confronti di un marchio dell'Unione europea non ancora registrato o di un marchio non più registrato non è ammissibile.

Una volta ricevuta la domanda di decadenza o di nullità, l'Ufficio verifica che sia stata versata la corrispondente tassa. (Se la tassa non è ancora stata pagata, la domanda non si considera depositata).

Successivamente, l'Ufficio verifica l'ammissibilità della domanda. Vi sono due tipologie di irregolarità in materia di ammissibilità.

1. **Irregolarità assolute**: irregolarità che non possono essere sanate dopo il deposito della domanda. In presenza di tali irregolarità, la domanda è automaticamente considerata inammissibile;
2. **irregolarità relative**: irregolarità che possono essere sanate dopo il deposito della domanda. L'Ufficio invita il richiedente a sanare l'irregolarità entro un termine non prorogabile di due mesi, allo scadere del quale la domanda verrà respinta in quanto inammissibile.

Una volta che la domanda si considera depositata, l'Ufficio annota nel registro il procedimento di decadenza o di nullità pendente per il marchio dell'Unione europea contestato [articolo 111, paragrafo 3, lettera n), RMUE] per informarne i terzi Parallelamente, si apre la fase contraddittoria del procedimento, la domanda di decadenza o di nullità e gli altri documenti ricevuti sono inviati al titolare del MUE e le parti sono invitate a presentare osservazioni (e se del caso la prova dell'uso).

Di solito, dopo due tornate di osservazioni si chiude la fase contraddittoria e il fascicolo è pronto per una decisione. Quando la decisione diventa definitiva (ossia se non è stato presentato ricorso entro i termini stabiliti o se la procedura di ricorso è chiusa), l'Ufficio iscrive la relativa annotazione nel registro, a norma dell'articolo 64, paragrafo 6, RMUE.

Per molti aspetti, il procedimento di decadenza o di nullità segue norme procedurali uguali o analoghe a quelle stabilite per i procedimenti di opposizione (ad esempio, composizione amichevole, ritiri della domanda di decadenza o di nullità, correzione di

errori e revoca, termini, pluralità di domande di decadenza o di nullità, cambiamento delle parti, *restitutio in integrum*, ecc.). Per tutti questi aspetti, cfr. le relative sezioni delle Direttive e in particolare la parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione. Questa parte delle direttive si incentrerà pertanto solo sugli aspetti dei procedimenti di annullamento che si differenziano dai procedimenti di opposizione.

2 Domanda di decadenza o di nullità

2.1 Gli aventi diritto a presentare una domanda di decadenza o di nullità

Articolo 46, paragrafo 1, e articolo 63, paragrafo 1, RMUE

I procedimenti per dichiarazione di decadenza o di nullità non sono mai avviati dall'Ufficio di propria iniziativa, ma solo a seguito del ricevimento di una domanda di un terzo.

Le domande di decadenza o di nullità basate su motivi di nullità assoluta (articoli 58 e 59, RMUE) possono essere presentate da:

1. qualsiasi persona fisica o giuridica, o
2. 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.

Per quanto concerne le domande di decadenza o di nullità basate su motivi di nullità assoluta, il richiedente non è tenuto a dimostrare un interesse ad agire (08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26, confermata da 25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition, EU:C.2010:92, § 37-40). Questo perché, mentre gli impedimenti relativi alla nullità tutelano gli interessi dei titolari di determinati diritti anteriori, gli impedimenti assoluti alla nullità e i motivi assoluti di decadenza hanno ad oggetto la tutela dell'interesse generale (ivi compreso, nei casi di decadenza basati sul mancato utilizzo, l'interesse generale nel revocare la registrazione di marchi che non soddisfano il requisito dell'utilizzo) (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 17-18).

Per contro, le domande di nullità basate su motivi di nullità relativa (articolo 60, RMUE) possono essere presentate solo dalle persone citate nell'articolo 46, paragrafo 1, RMUE (nel caso delle domande basate sull'articolo 60, paragrafo 1, RMUE) o dai soggetti legittimati a norma della legislazione dell'Unione o della legislazione dello Stato membro interessato ad esercitare i diritti in questione (nel caso delle domande basate sull'articolo 60, paragrafo 2, RMUE).

Riguardo alla legittimazione, le domande di decadenza o di nullità basate sugli articoli 81, 82, 91 o 92, RMUE (in particolare motivi specifici di decadenza o di nullità assoluta per marchi collettivi e marchi di certificazione) seguono le stesse regole delle

domande di decadenza o di nullità basate su motivi assoluti (articolo 74, paragrafo 3, RMUE).

2.2 Domande scritte

Articolo 63, paragrafo 2, RMUE

La domanda di decadenza o di nullità dev'essere presentata per iscritto. Non è obbligatorio utilizzare i moduli forniti dall'Ufficio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di ammissibilità. Tuttavia l'uso dei moduli ufficiali è fortemente raccomandato. Le domande di decadenza o di nullità possono essere trasmesse per via elettronica.

2.3 Pagamento

Articolo 63, paragrafo 2, e articolo 180, paragrafo 3, RMUE
Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 18, paragrafo 2, RDMUE

Per le disposizioni generali sui pagamenti, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe.

La domanda di decadenza o di nullità si considera presentata solo dopo il pagamento della relativa tassa. Per questo motivo, prima di procedere all'esame dell'ammissibilità della domanda, l'Ufficio verifica innanzitutto che la tassa sia stata corrisposta.

Laddove riscontri che la tassa non sia stata pagata, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere al pagamento entro un dato termine. Se la tassa richiesta non viene corrisposta entro il termine indicato, l'Ufficio informa il richiedente che la domanda di decadenza o di nullità non si considera presentata. Se pagata dopo il termine specificato, la tassa sarà rimborsata al richiedente.

Nei casi in cui la tassa viene ricevuta dopo la scadenza del termine specificato dall'Ufficio, ma il richiedente fornisce prova di aver debitamente impartito a una banca, entro il termine e in uno Stato membro, un regolare ordine di bonifico della somma dovuta, si applica l'articolo 180, paragrafo 3, RMUE, ivi compreso il pagamento di una sovrattassa, se del caso (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe).

La data di pagamento della tassa non influisce sulla data di deposito di una domanda di decadenza o di nullità, poiché l'articolo 63, paragrafo 2, RMUE non comporta conseguenze per quanto concerne la data di deposito della domanda. Se la tassa è corrisposta prima della scadenza del termine specificato nell'articolo 15, paragrafo 1, RDMUE, la domanda s'intende presentata alla data del ricevimento della dichiarazione scritta da parte dell'Ufficio.

In linea generale, la tassa di decadenza o di nullità è dovuta per la presentazione della domanda a prescindere dall'esito del procedimento. Pertanto non viene rimborsata nei casi di inammissibilità.

La tassa non viene rimborsata neanche in caso di ritiro della domanda di decadenza o di nullità, indipendentemente dalla fase in cui si trovi il procedimento.

A questo proposito, le uniche disposizioni che prevedono il rimborso della tassa sono l'articolo 15, paragrafo 1, RDMUE, applicabile solo nei casi in cui la domanda non si considera presentata in conseguenza di un pagamento ritardato, e l'articolo 18, paragrafo 2, RDMUE, che, applicando *mutatis mutandis* l'articolo 9, paragrafo 4, RDMUE, prevede un rimborso del 50% della tassa di cancellazione in caso di domanda multipla, a condizione che il procedimento sia stato sospeso prima dell'inizio della parte controversa del procedimento.

Tuttavia, la tassa viene rimborsata in caso di ritiro della domanda di decadenza o di nullità se la dichiarazione concernente il ritiro è trasmessa all'Ufficio lo stesso giorno della domanda originale

2.4 Lingue e traduzioni della domanda di decadenza o di nullità

2.4.1 Lingua procedurale

Articolo 146, paragrafi da 5 a 7, RMUE Articolo 15, paragrafi 2 e 3, RDMUE

La domanda di decadenza o di nullità deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio. Le norme relative alla lingua procedurale sono spiegate dettagliatamente nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 4, Lingua procedurale.

Secondo tali norme, nei procedimenti di annullamento vi sono casi in cui il richiedente può scegliere fra due lingue procedurali (la prima e la seconda lingua del marchio contestato, se entrambe sono lingue dell'Ufficio), e casi in cui è ammessa una sola lingua procedurale (quando la prima lingua non è una delle cinque lingue dell'Ufficio, la lingua del procedimento di annullamento può essere soltanto la seconda lingua del marchio contestato).

Nei casi in cui è possibile scegliere, la lingua procedurale è quella indicata espressamente nella domanda di annullamento oppure, in assenza di un'indicazione esplicita, la lingua in cui è stata depositata la domanda di annullamento, a condizione che in entrambi i casi sia una delle possibili lingue procedurali.

Se il richiedente ha indicato la lingua procedurale errata, il RMUE prevede due diversi scenari: il caso in cui la lingua errata sia una lingua dell'Ufficio e il caso in cui sia una delle lingue ufficiali dell'Unione (ma non dell'Ufficio). A seconda dello scenario, le conseguenze sono diverse e il richiedente dovrà rispettare tempistiche diverse al

momento di scegliere la lingua procedurale corretta e presentare una traduzione della domanda di decadenza o di nullità:

- Se la domanda è stata depositata in una **lingua dell'Ufficio** che non corrisponde a una delle possibili lingue procedurali, il richiedente è tenuto a presentare di propria iniziativa una traduzione della domanda nella prima lingua, purché sia una lingua dell'Ufficio o nella seconda lingua. La traduzione viene presentata **entro un mese dalla data di deposito della domanda di decadenza o di nullità**; scaduto tale termine la domanda viene respinta in quanto inammissibile (articolo 146, paragrafo 7, RMUE, articolo 15, paragrafi 2 e 3, RDMUE).
  L'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE, concernente l'invito fatto al richiedente di porre rimedio alle irregolarità, non fa riferimento all'articolo 146, paragrafo 7, RMUE, pertanto in questi casi **l'Ufficio non invia una comunicazione di irregolarità,** resta in attesa, per un mese dalla data di presentazione, della traduzione della domanda di decadenza o di nullità.
- Se la lingua indicata dal richiedente **non è una lingua dell'Ufficio**, la domanda è respinta in quanto inammissibile. Si applica l'articolo 146, paragrafo 5, RMUE, che stabilisce chiaramente che la domanda di annullamento deve essere presentata in una delle lingue dell'Ufficio. Poiché in tal caso la lingua della domanda non è una lingua dell'Ufficio, il periodo di un mese previsto per rimediare all'irregolarità di cui all'articolo 146, paragrafo 7, RMUE, non trova applicazione.

Qualora la lingua scelta dal richiedente non sia una delle possibili lingue procedurali, per ogni corrispondenza trasmessa dall'Ufficio nel corso del procedimento di annullamento, viene usata la prima lingua del marchio contestato se è una lingua dell'Ufficio, oppure la seconda lingua se la prima non è una delle cinque lingue dell'Ufficio.

In merito all'uso dei moduli ufficiali, l'articolo 146, paragrafo 6, RMUE, stabilisce che, se viene usato uno dei moduli messi a disposizione dall'Ufficio, può essere usato in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, purché venga compilato in una delle lingue dell'Ufficio per quanto riguarda gli elementi testuali.

Se il richiedente utilizza il modulo ufficiale in una lingua che non può essere la lingua del procedimento, tutti gli elementi testuali sono nella lingua errata ed è stata scelta una lingua che non può essere la lingua del procedimento, si applicano i principi sopra illustrati: se la lingua errata scelta è una lingua dell'Ufficio, il richiedente ha un mese di tempo per presentare una traduzione di sua iniziativa; se la lingua errata scelta non è una lingua dell'Ufficio, l'irregolarità non può essere sanata e la domanda sarà considerata inammissibile.

2.4.2 Traduzione delle prove richieste per l'ammissibilità della domanda

Articolo 15, paragrafo 4, e articolo 16, paragrafo 2, RDMUE

Se è necessaria una prova a sostegno della domanda per valutare l'ammissibilità del caso (ad esempio i dati del diritto anteriore su cui è fondata la domanda) e tale prova

non è nella lingua procedurale, né è tradotta in tale lingua, l'Ufficio invita il richiedente a sanare l'irregolarità ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE (02/03/2007, R 300/2006-4, ACTILON/ACTELION) (fig.). Se l'irregolarità non è sanata, la domanda di decadenza o di nullità viene respinta in quanto totalmente o parzialmente inammissibile (articolo 14, paragrafo 4, e articolo 16, paragrafo 2, RDMUE).

2.5 Esame di ammissibilità

Articolo 58, articolo 60, paragrafo 4, articolo 63, paragrafo 3 e articolo 66, paragrafo 2, RMUE Articoli 12, 15 e 16, RDMUE

Una volta stabilito che la relativa tassa è stata debitamente pagata, l'Ufficio verifica l'ammissibilità della domanda.

Diversamente dai procedimenti di opposizione, non è previsto un periodo di riflessione e il richiedente ha tempo fino alla chiusura della fase contradditoria del procedimento per presentare prove allo scopo di dimostrare la fondatezza della domanda. Questo significa in particolare che, nel caso di una domanda di nullità basata su motivi relativi, devono essere presentate la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione di tutti i diritti anteriori, nonché la dimostrazione del diritto del richiedente agli stessi. Tali documenti devono preferibilmente essere presentati contestualmente alla domanda.

L'esame dell'ammissibilità riguarda sia i requisiti assoluti sia quelli relativi:

I **requisiti di ammissibilità assoluti** sono le indicazioni e gli elementi che devono essere presenti nella domanda. Sono descritti in dettaglio al punto 2.5.1. Il richiedente non può sanare il mancato rispetto di un requisito di ammissibilità assoluto. Se non viene soddisfatto un requisito di ammissibilità assoluto, l'Ufficio considererà la domanda inammissibile.

I **requisiti di ammissibilità relativi sono le indicazioni e gli elementi che il richiedente può sanare.** Sono descritti in dettaglio al punto 2.5.2. Il richiedente deve sanare l'eventuale irregolarità di ammissibilità relativa notificata dall'Ufficio entro un termine non prorogabile di due mesi. Se l'irregolarità non è sanata entro il termine specificato, l'Ufficio respinge la domanda di annullamento in quanto inammissibile.

Gli elementi di identificazione ai fini dell'ammissibilità assoluta e relativa devono essere esaminati non solo nella domanda di annullamento, ma anche nei suoi allegati (09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 27-29). Lo stesso vale nel caso in cui il richiedente fornisca prove facendo riferimento a una fonte online a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) o c), seconda frase, RDMUE.

Fintantoché una domanda di nullità basata su impedimenti relativi sarà considerata ammissibile per un diritto anteriore, le parti ne saranno informate e il procedimento proseguirà. L'ammissibilità di qualsiasi altro diritto anteriore sarà esaminata successivamente nel corso del procedimento, se necessario (ad esempio se il diritto

anteriore che è stato giudicato ammissibile non è stato comprovato, cfr. il punto 3.2, o se la domanda di nullità non può essere accolta pienamente sulla base di tale diritto anteriore). Lo stesso vale per le domande di nullità basate su impedimenti relativi e assoluti.

La decisione di respingere una domanda di nullità in quanto inammissibile viene comunicata anche al titolare del MUE (articolo 15, paragrafo 5, RDMUE), ma può essere oggetto di ricorso soltanto da parte del richiedente.

2.5.1 Requisiti di ammissibilità assoluti

Qualora riscontri una irregolarità assoluta, l'Ufficio invita il richiedente a presentare osservazioni sull'inammissibilità entro due mesi. Se, dopo aver sentito il richiedente, l'Ufficio resta del parere che esiste un'irregolarità assoluta, viene adottata una decisione di respingimento della domanda di decadenza o di nullità per inammissibilità. Copia di tale decisione viene trasmessa al titolare del MUE.

2.5.1.1 Il marchio contestato non è ancora registrato

La domanda è presentata nei confronti di un MUE non ancora registrato. La domanda di decadenza o di nullità si può presentare esclusivamente contro un MUE registrato. Una richiesta diretta contro una domanda non ancora registrata è prematura (decisione del 22/10/2007, R 284/2007-4, VISION / VISION).

2.5.1.2 Il marchio contestato non esiste più

La domanda è presentata nei confronti di un MUE che non esiste più all'epoca della presentazione della domanda, perché il titolare vi ha rinunciato o il marchio è scaduto o è decaduto o è stato annullato con decisione passata in giudicato.

2.5.1.3 *Res judicata* (articolo 63, paragrafo 3, RMUE)

Articolo 63, paragrafo 3, RMUE

Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, RMUE, una domanda di nullità o di decadenza è inammissibile qualora in relazione a una domanda avente lo **stesso oggetto e la stessa causa**, e **nei confronti delle stesse parti**, sia stata pronunciata una decisione dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi dell'Unione europea di cui all'articolo 123, RMUE, e tale decisione sia passata in giudicato.

a. Decisione definitiva nel merito

La difesa della *res judicata* è effettiva soltanto quando vi è una precedente decisione **definitiva nel merito** di una domanda riconvenzionale o domanda di annullamento. L'impedimento all'ammissibilità non si applica, ad esempio, quando una domanda di annullamento è stata ritirata prima che la decisione corrispondente diventasse definitiva o quando la precedente decisione definitiva ha dichiarato inammissibile la

domanda e non si è pronunciata nel merito [15/09/2021, T-207/20, PALLADIUM HOTELS & RESORTS (fig.) / Grand hotel palladium, EU:T:2021:587, § 42].

b. Stesso oggetto e stessa causa

L'avvocato generale Bobek ha sottolineato che la terminologia utilizzata per i requisiti individuali della *res judicata* può variare a seconda della versione linguistica del regolamento sul MUE (RMUE) (conclusioni dell'avvocato generale Bobek del 13/04/2016, C-226/15 P, English Pink / PINK LADY, EU:C:2016:250, nota a piè di pagina n. 5). In particolare, la versione inglese del RMUE utilizza il termine «subject matter» («oggetto»), mentre la versione francese utilizza il termine «l'objet» per indicare lo stesso requisito. Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale ha interpretato «**causa**» come riferentesi ai **fatti e alle disposizioni di legge** invocati a fondamento della pretesa e «**oggetto**» come riferentesi sia all'oggetto dell'azione nel senso del **risultato** al quale mira il ricorrente, **sia** il particolare **oggetto del ricorso** (conclusioni dell'avvocato generale Bobek del 13/04/2016, C-226/15 P, English Pink / PINK LADY, EU:C:2016:250, nota a piè di pagina n. 5).

Alla luce di quanto precede e considerando che lo stesso «oggetto» e la stessa «causa» sono entrambi requisiti necessari per l'applicazione del principio della *res judicata* e che, in determinate circostanze, possono sovrapporsi, i diversi scenari che coinvolgono questi due elementi saranno presentati insieme.

- Il principio della *res judicata* non si applica a una **domanda di nullità** se è stata adottata una decisione definitiva in un precedente procedimento di nullità in cui sono stati invocati **diversi diritti anteriori** a fondamento dell'azione. L'identità della causa rispetto a quella del caso precedente implica non solo la stessa base giuridica (ad esempio, il ricorso alle stesse disposizioni giuridiche a sostegno delle domande), ma anche gli stessi fatti e, in particolare, gli stessi diritti anteriori (cfr., per analogia, 17/11/2021, T-538/20, Paños de limpieza, Ropa de mesa, EU:T:2021:793, § 19-20). La causa dell'azione differisce quando la nullità del segno contestato è richiesta nel procedimento dinanzi all'Ufficio in relazione a un diritto anteriore che non è stato invocato dinanzi al tribunale nazionale (né giudicato dallo stesso) (cfr., per analogia, 17/11/2021, T-538/20, Paños de limpieza, Ropa de mesa, EU:T:2021:793, § 21).
- Il principio della *res judicata* non si applica a una **domanda di nullità** dinanzi all'Ufficio qualora una precedente decisione sia stata presa da un tribunale nazionale competente in materia di MUE in merito a **una domanda di dichiarazione di non violazione.** Le decisioni di un tribunale nazionale che statuiscono su un'azione di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione non hanno lo stesso oggetto del procedimento di nullità dinanzi all'Ufficio [19/01/2022, T-483/20, Shoes (3D), EU:T:2022:11, § 43-44].
- Una decisione precedente dell'Ufficio in un **procedimento di opposizione** tra le stesse parti e in relazione allo stesso marchio non preclude una **successiva domanda di nullità** fondata sugli stessi diritti anteriori (14/10/2009, T-140/08, TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, ricorso alla Corte di giustizia respinto; 22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 15; T-11/13, Mego, EU:T:2014:803, § 12) dato che la causa è diversa. È tuttavia improbabile che il

procedimento di nullità dia luogo a una decisione diversa, salvo il caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

  - vengano provati fatti nuovi (per es. la prova dell'uso o della notorietà del marchio anteriore, non addotta nel procedimento di opposizione);
  - sopravvengano mutamenti nel modo di effettuare le valutazioni giuridiche fondamentali (per es. in merito ai criteri di valutazione del rischio di confusione), ad esempio a seguito di sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

- La *res judicata* non si applica a una **richiesta di revoca** laddove la precedente decisione definitiva si riferisca a **un'altra richiesta di revoca presentata in data diversa**. Questo perché i momenti nei quali si devono stabilire le circostanze che portano alla revoca (mancato utilizzo, marchio dell'Unione europea che diventa generico o soggetto a uso ingannevole) sono diversi e, pertanto, la materia non può essere considerata essere la stessa (31/01/2014 7 333 C; 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 39).
- Una precedente decisione nell'ambito di un'**azione per contraffazione** dinanzi a un tribunale nazionale competente in materia di MUE non costituisce *res judicata* nei procedimenti di **annullamento** o **di registrazione** (ad esempio nei procedimenti di esame o di opposizione) dinanzi all'Ufficio. Occorre distinguere tra, da un lato, l'oggetto di procedimenti per contraffazione e, dall'altro, le azioni volte a ottenere una dichiarazione di nullità e i procedimenti di opposizione. La possibilità per il titolare di un MUE anteriore di avviare un procedimento per contraffazione contro il titolare di un MUE registrato successivamente non può rendere priva di oggetto una domanda di dichiarazione di nullità o un'opposizione dinanzi all'Ufficio (21/07/2016, C-226/15 P, English Pink / PINK LADY, EU:C:2016:582, § 61). Inoltre, anche quando il marchio nazionale contestato è identico al MUE contestato e i procedimenti nazionali e i procedimenti dinanzi all'Ufficio coinvolgono le stesse parti, l'oggetto dei due procedimenti non è identico: l'azione per contraffazione mira, *inter alia*, all'annullamento del marchio nazionale, mentre il procedimento dinanzi all'Ufficio riguarda la nullità o il rifiuto della registrazione del MUE (cfr., per analogia, 21/07/2016, C-226/15 P, English Pink / PINK LADY, EU:C:2016:582, § 54).

c. Stesse parti

L'applicazione della *res judicata* prevede che le parti coinvolte in entrambi i procedimenti (quello in questione e quello che ha portato alla precedente decisione definitiva) siano le stesse.

La nozione di «stesse parti» include anche aventi causa e licenziatari autorizzati. In altre parole, la *res judicata* si applica se la parte del secondo procedimento è l'avente causa o un licenziatario autorizzato della parte del primo procedimento.

2.5.1.4 Domande successive fondate su altri diritti che avrebbero potuto essere invocati a sostegno della prima domanda (articolo 60, paragrafo 4, RMUE)

Articolo 60, paragrafo 4, RMUE

In base all'articolo 60, paragrafo 4, RMUE, il titolare di un diritto anteriore il quale abbia preliminarmente domandato la nullità di un marchio dell'Unione europea o introdotto una domanda riconvenzionale di nullità in un'azione per contraffazione, fondata sui diritti di cui all'articolo 60, paragrafo 1 o 2, RMUE, dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea, non può presentare un'altra domanda di dichiarazione di nullità fondata su altri diritti di cui all'articolo 60, paragrafo 1 o 2, RMUE che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda.

Ciò significa che l'Ufficio respinge in quanto inammissibile, nella sua interezza, ogni nuova domanda depositata dal titolare di un diritto anteriore di cui all'articolo 60, paragrafo 1 o 2, RMUE, o dal suo avente causa, qualora tale domanda si basi su altri diritti sanciti da detti articoli, che avrebbero potuto essere stati fatti valere nel primo procedimento, ma non lo sono stati. Ciò si applica, indipendentemente dal fatto che la nuova domanda sia riferita agli stessi prodotti/servizi inizialmente contestati o ad altri.

La nuova domanda sarà considerata inammissibile indipendentemente dal fatto che il primo procedimento abbia portato a una decisione definitiva nel merito. Infatti, l'articolo 60, paragrafo 4, RMUE si applica anche quando la prima richiesta è stata ritirata o dichiarata inammissibile, o se è ancora pendente. Il semplice deposito della domanda precedente è sufficiente per applicare tale disposizione [15/09/2021, T-207/20, PALLADIUM HOTELS & RESORTS (fig.) / Grand hotel palladium, EU:T:2021:587, § 43 e 45].

Tale approccio risulta dai principi generali di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento che derivano, peraltro, dal fatto che un MUE è stato registrato e iscritto nel registro dei MUE. Questi principi impongono che l'applicazione della legge a una situazione specifica sia prevedibile e che gli interessi di un proprietario di MUE siano protetti contro eventuali «attacchi» successivi provenienti dallo stesso richiedente (o dal suo avente causa), al quale non si dovrebbe consentire di eludere il divieto di cui all'articolo 60, paragrafo 4, RMUE, presentando una o più nuove domande di dichiarazione di nullità sulla base di diritti che erano a sua disposizione al momento del procedimento originario [15/09/2021, T-207/20, PALLADIUM HOTELS & RESORTS (fig.) / Grand hotel palladium, EU:T:2021:587, § 44].

D'altro canto, dalla formulazione dell'articolo 60, paragrafo 4, RMUE risulta che, in linea di principio, non può essere applicato quando la nuova domanda di nullità si fonda sullo **stesso diritto anteriore** invocato nel corso di un'azione precedente che non è stata decisa nel merito. In caso contrario, si verificherebbe una sovrapposizione tra l'applicazione dell'articolo 60, paragrafo 4, RMUE, e quella dell'articolo 63, paragrafo 3, RMUE (*res judicata*). Inoltre, ciò comporterebbe la perdita di qualsiasi effetto utile dell'articolo 63, paragrafo 3, RMUE [15/09/2021, T-207/20, PALLADIUM HOTELS & RESORTS (fig.) / Grand hotel palladium, EU:T:2021:587, § 46]. Pertanto,

l'articolo 60, paragrafo 4, RMUE non si applicherà a una domanda successiva fondata sullo stesso diritto anteriore nella misura in cui il suo «ambito di applicazione» (ad esempio in termini di motivi giuridici e di prodotti e servizi invocati) sia lo stesso o rientri nell'ambito della prima azione.

Inoltre, qualora un richiedente chieda la cessione di un marchio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), RMUE, in un procedimento avviato in forza dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e, in una domanda successiva, chieda la dichiarazione di nullità dello stesso marchio dell'Unione europea sulla base di altri motivi relativi, l'articolo 60, paragrafo 4, RMUE, non può essere interpretato nel senso che impedisce al richiedente di avanzare le proprie richieste sulla base di altri motivi di nullità nel caso in cui la sua prima domanda di cessione risulti inconcludente.

Per quanto concerne le domande riconvenzionali, l'articolo 128 RMUE, impone ai tribunali dei marchi dell'Unione europea o alla parte interessata di notificare all'Ufficio la presentazione di domande riconvenzionali di nullità e il relativo esito. In caso contrario, il titolare di un MUE che intenda avvalersi dell'eccezione di cui all'articolo 60, paragrafo 4, RMUE, deve presentare, a sostegno della propria domanda, prove oggettive che dimostrino che procedimenti che comportano una domanda riconvenzionale di nullità del MUE sono pendenti dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea, quali una dichiarazione della cancelleria del tribunale dei MUE (cfr. anche la parte E, Operazioni di registro, sezione 6, Altri dati iscritti nel registro,2 Domanda di iscrizione del deposito di una domanda riconvenzionale dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari alla pagina 1739).

2.5.1.5 Decadenza o mancato uso: marchio registrato da meno di cinque anni

Articolo 58, RMUE

La domanda di decadenza fondata sul mancato uso è presentata nei confronti di un marchio che non risulta registrato da cinque anni alla data della domanda.

2.5.1.6 Domanda depositata nella lingua errata

Articolo 146, paragrafo 5, RMUE Articolo 15, paragrafi 2 e 3, RDMUE

La domanda di decadenza o di nullità presentata senza utilizzare il modulo ufficiale non è stata redatta nella lingua corretta, come stabilito nell'articolo 146, RMUE, né tradotta in tale lingua entro un mese dalla presentazione della domanda. Per maggiori dettagli, cfr. il punto 2.4 che precede.

2.5.1.7 Identificazione del marchio contestato

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), RDMUE

La domanda di decadenza o di nullità deve contenere il numero di registrazione del marchio dell'Unione europea rispetto al quale si richiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, nonché il nome del suo titolare.

Per maggiori dettagli su questo tipo di irregolarità, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 2.4.1.1, poiché le stesse spiegazioni e motivazioni si applicano ai procedimenti in materia di decadenza o di nullità.

2.5.1.8 Identificazione dei motivi

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), RDMUE

Una domanda di decadenza o di nullità deve contenere i motivi sui quali è fondata, ossia l'identificazione delle specifiche disposizioni del RMUE che giustificano la richiesta, come previsto dagli articoli 58, 59, 60, 81, 82, 91 o 92, RMUE.

Il richiedente può limitare i motivi sui quali si fondava inizialmente la domanda, mentre non può ampliare la portata della domanda indicando ulteriori motivi nel corso del procedimento.

Per maggiori dettagli su questo tipo di irregolarità, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 2.4.1.3, poiché le stesse spiegazioni e motivazioni si applicano ai procedimenti in materia di decadenza o di nullità.

I motivi di decadenza e di nullità non si possono combinare in un'unica domanda, ma sono oggetto di domande separate e comportano il pagamento di tasse separate. Tuttavia, una domanda di decadenza si può basare su una combinazione di motivi assoluti e relativi.

2.5.1.9 Identificazione di marchi/diritti anteriori

Quando una domanda di nullità si basa su motivi relativi (articolo 60, RMUE), deve contenere i dati del diritto o dei diritti su cui si basa.

Articolo 60, paragrafo 1, RMUE Articolo 12, paragrafo 2, lettera a), RDMUE

Per quanto concerne i requisiti di identificazione assoluti di marchi/diritti anteriori invocati ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, RMUE, si vedano le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 2.4.1.2, dal momento che ai procedimenti di annullamento si applicano le stesse regole previste per le

opposizioni, in quanto l'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), RDMUE applica i requisiti dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), RDMUE *mutatis mutandis*.

Articolo 60, paragrafo 2, RMUE Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), RDMUE

Per quanto concerne i requisiti di identificazione assoluti per i diritti anteriori invocati ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, RMUE, ad esempio:

- il diritto al nome;
- il diritto all'immagine;
- un diritto d'autore;
- un diritto di proprietà industriale.

I requisiti assoluti di identificazione sono:

- un'indicazione della natura del diritto anteriore;
- una rappresentazione del diritto anteriore;
- un'indicazione dell'esistenza di tale diritto in tutta l'Unione o in uno o più Stati membri e, in tal caso, un'indicazione di tali Stati membri.

2.5.2 Requisiti di ammissibilità relativi

I requisiti di ammissibilità relativi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE sono elencati in appresso.

2.5.2.1 Identificazione del richiedente e/o rappresentante

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), RDMUE

Per informazioni relative all'identificazione del richiedente l'annullamento, alla nomina di un rappresentante professionale e alle condizioni in cui è obbligatoria la nomina di un rappresentante, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nel procedimento e rappresentanza professionale, paragrafi 3 e 5.

Per quanto concerne il caso di una pluralità di richiedenti, le domande di nullità fondate su motivi relativi seguono le stesse norme delle opposizioni (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione). Queste disposizioni sono direttamente connesse ai requisiti di legittimità dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, RMUE (cfr. sopra).

Per contro, nel caso di domande di nullità fondate su motivi assoluti e domande di decadenza non esistono requisiti particolari concernenti la pluralità di richiedenti, salvo per il fatto che devono essere indicati chiaramente nella domanda.

Si noti che in tutti i casi concernenti una pluralità di richiedenti, si applicano l'articolo 73, RDMUE e l'articolo 18, paragrafi 2 e 3, REMUE (nomina di un rappresentante comune e determinazione delle spese).

2.5.2.2 Altri particolari dei marchi/diritti anteriori

Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), RDMUE

Date

L'articolo 2, paragrafo 2, lettere d) e e) RDMUE si applica *mutatis mutandis*.

Per ulteriori informazioni su questa irregolarità di ammissibilità cfr. la sezione corrispondente nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 2.4.2.1, dal momento che ai procedimenti di annullamento si applicano le stesse spiegazioni e ragionamenti.

Rappresentazione di marchi/segni anteriori

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), RDMUE si applica *mutatis mutandis*.

Per ulteriori informazioni su questa irregolarità di ammissibilità cfr. la sezione corrispondente nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 2.4.2.2, dal momento che ai procedimenti di annullamento si applicano le stesse spiegazioni e ragionamenti.

Prodotti e servizi

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), RDMUE si applica *mutatis mutandis*.

Per ulteriori informazioni su questa irregolarità di ammissibilità cfr. la sezione corrispondente nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 2.4.2.3, dal momento che ai procedimenti di annullamento si applicano le stesse spiegazioni e ragionamenti.

2.5.2.3 Domanda presentata da un licenziatario o da una persona autorizzata ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale.

Articolo 12, paragrafo 2, lettera d), RDMUE

Salvo indicazione contraria, si suppone che il richiedente sostenga di essere il titolare del diritto anteriore.

Per maggiori dettagli su questo tipo di irregolarità, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 2.4.2.5, poiché le stesse spiegazioni e motivazioni si applicano ai procedimenti in materia di decadenza o di nullità.

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), punto iii), RDMUE si applica *mutatis mutandis*.

2.5.2.4 Portata della domanda di annullamento

Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), RDMUE

La domanda di annullamento può contenere un'indicazione dei prodotti e servizi contro i quali è rivolta; in assenza di tale indicazione, la stessa si considererà diretta contro tutti i prodotti e servizi della registrazione contestata.

Se il richiedente indica che la domanda di annullamento è diretta solamente contro parte dei prodotti e servizi della registrazione contestata, è tenuto a elencare dettagliatamente tali prodotti/servizi. In assenza di tale elenco, la domanda sarà considerata rivolta contro tutti i prodotti e servizi della registrazione contestata.

Per ulteriori informazioni cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione, punto 2.4.2.4 Ampiezza dell'opposizione, dal momento che ai procedimenti di annullamento si applicano le stesse spiegazioni e ragionamenti.

Il richiedente è autorizzato a restringere l'ambito della sua domanda escludendo le sottocategorie di prodotti e/o servizi per i quali il marchio contestato è registrato (cfr., per quanto riguarda le domande di decadenza, la sentenza del 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25).

2.5.2.5 Invito a sanare le irregolarità

Articolo 15, paragrafi 4 e 5, RDMUE

In conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE, se l'Ufficio rileva che la domanda di decadenza o di nullità non è conforme a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafi 1, lettera c), o 2, lettere c) o d), RDMUE, invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine stabilito. Si noti che quanto precede si applica esclusivamente alle irregolarità concernenti i requisiti di ammissibilità e non alle irregolarità concernenti la produzione di prove, che il richiedente è tenuto a sanare di propria iniziativa (cfr. il punto 3.2 che segue).

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, quest'ultimo emette una decisione di respingimento della domanda per inammissibilità. Nei casi in cui la domanda di decadenza o di nullità è fondata su diversi motivi e/o diritti anteriori e le irregolarità riguardano solo alcuni di essi, il procedimento può continuare in relazione agli altri motivi o diritti anteriori per i quali non si riscontrano irregolarità ai fini dell'ammissibilità (ammissibilità parziale).

Nel contesto dell'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE, il fatto che il richiedente sia invitato a sanare un'irregolarità non può determinare un ampliamento dell'ambito del procedimento (diritti anteriori, prodotti e servizi, ecc.) determinato dalla richiesta iniziale.

Infine, l'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE, si applica esclusivamente all'elenco di requisiti di ammissibilità relativi, di cui all'articolo 12, RDMUE. Le irregolarità

concernenti i requisiti di ammissibilità assoluti non sono coperte dall'articolo 15, paragrafo 4, RDMUE e non possono essere sanate (esse determinano il respingimento della domanda in questione per inammissibilità).

2.5.3 Indicazioni facoltative

2.5.3.1 Dichiarazione motivata e documenti giustificativi

Articolo 12, paragrafo 4, RDMUE

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, RDMUE, una domanda di decadenza o di nullità può anche contenere una dichiarazione motivata dei fatti e degli argomenti su cui essa si basa nonché i documenti giustificativi.

Sia la dichiarazione motivata sia i documenti giustificativi sono facoltativi nella fase di deposito della domanda di revoca o di dichiarazione di nullità. Quando sono necessari per motivare la domanda devono essere forniti alla scadenza del periodo di riflessione, che è la chiusura della fase contraddittoria del procedimento di revoca o di annullamento (articolo 16, paragrafo 1, RDMUE). Essi riguardano il merito, non l'ammissibilità, della domanda.

2.5.3.2 Richiesta di una data anticipata di entrata in vigore della decadenza

Articolo 62, paragrafo 1, RMUE

È possibile richiedere una data anticipata di entrata in vigore della decadenza nella domanda di decadenza (cfr. anche le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 2, Norme sostanziali, punto 1.3.1). La richiesta di una data posteriore di entrata in vigore deve essere respinta in quanto costituirebbe un ampliamento inammissibile dell'ambito di applicazione della domanda iniziale.

2.6 Notifica dell'ammissibilità della domanda e dell'inizio della fase contraddittoria del procedimento

Articolo 64, paragrafo 1, RMUE Articolo 17, paragrafo 1, RDMUE

Dopo aver stabilito che la domanda di annullamento è ammissibile, si apre la fase contraddittoria del procedimento e la domanda di decadenza o nullità, nonché gli altri documenti ricevuti sono inviati al titolare del MUE.

La notifica della domanda al titolare del marchio dell'Unione europea conterrà un invito a presentare osservazioni (e nel caso di una domanda di decadenza basata sull'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE, un invito a presentare prova dell'effettiva

utilizzazione - cfr. l'articolo 19, paragrafo 1, RDMUE). In pratica, l'Ufficio concede al titolare del marchio dell'Unione europea 2 mesi di tempo per fornire la sua prima risposta alla domanda.

La notifica con cui si informano le parti che la domanda di annullamento è stata ritenuta ammissibile costituisce una decisione (cfr., per analogia, il procedimento di opposizione, 18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649, § 42-53). Trattandosi di una decisione che non pone fine alla procedura, essa può essere oggetto di ricorso soltanto insieme alla decisione finale sul caso (articolo 66, paragrafo 2, RMUE). Di conseguenza, l'Ufficio è vincolato da tale decisione e può solo revocarla qualora siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 103, RMUE per la revoca di decisioni. Ciò significa che, per esempio, se viene riscontrata un'irregolarità dopo che la domanda è stata notificata, occorrerebbe in primo luogo stabilire se sia ancora possibile revocare la decisione sull'ammissibilità. In tal caso l'Ufficio redige una lettera di irregolarità una volta che sia stata revocata la precedente decisione sull'ammissibilità.

Non si procede alla revoca quando il motivo dell'inammissibilità emerge **dopo** l'esame dell'ammissibilità iniziale (per esempio, quando un richiedente stabilito al di fuori del SEE cessa di avere un rappresentante e non provvede a nominarne uno o quando si applica il principio della cosa giudicata perché una decisione pertinente diviene definitiva nel corso del procedimento di annullamento). In queste circostanze l'Ufficio verifica nuovamente l'ammissibilità e redige una lettera di irregolarità senza revocare la precedente decisione sull'ammissibilità (che non conteneva errori all'epoca in cui è stata adottata).

3 Fase del contraddittorio

3.1 Completamento della domanda

Articolo 64, RMUE

Articolo 17, paragrafo 2, RDMUE

A norma dell'articolo 64, paragrafo 1, RMUE, l'Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare osservazioni. In pratica, e nell'intento di evitare un inutile prolungamento del procedimento, l'Ufficio di solito concede due tornate di osservazioni, che solitamente si concludono con le osservazioni del titolare del marchio dell'Unione europea (ossia domanda di decadenza o di nullità – osservazioni del titolare del marchio dell'Unione europea – osservazioni del richiedente – osservazioni del titolare del marchio dell'Unione europea).

Tuttavia in circostanze eccezionali si possono concedere tornate aggiuntive di osservazioni, in particolare quando nell'ultima tornata vengono presentate ulteriori prove pertinenti che non avrebbero potuto essere presentate in precedenza. È prassi

dell'Ufficio concedere alle parti un termine di due mesi per la presentazione delle rispettive osservazioni.

Per quanto concerne le domande di nullità fondate su motivi relativi, il titolare del marchio dell'Unione europea può anche presentare una richiesta di prova dell'uso dei marchi anteriori sui quali si basa la domanda. Se la richiesta è ammissibile, l'Ufficio invita il richiedente a presentare la prova (articolo 64, paragrafi 2 e 3, RMUE e articolo 19, paragrafo 2, RDMUE). Per informazioni aggiuntive sulle richieste di prova dell'uso, cfr. il punto 3.4 che segue.

Dopo che le parti hanno presentato le rispettive osservazioni e/o la prova dell'uso (se del caso), la fase contraddittoria s'intende conclusa e il fascicolo è pronto per la decisione.

Se in una qualunque fase del procedimento una delle parti non presenta osservazioni entro il termine specificato, l'Ufficio chiude la fase contraddittoria e prende una decisione sulla base dei documenti di cui dispone (articolo 17, paragrafo 2, RDMUE).

Per quanto concerne le norme su termini, proroghe, notifiche o cambiamenti delle parti nel corso del procedimento, ecc., cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione, poiché le norme sono applicabili *mutatis mutandis*.

3.2 Motivazione

Articolo 16 e articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4, RDMUE

A differenza delle opposizioni, non è previsto un termine per presentare una richiesta di annullamento: ciò, in linea di principio, concede ai richiedenti l'annullamento tutto il tempo necessario per preparare la loro domanda e acquisire tutti i fatti, le prove e le argomentazioni a sostegno della domanda. Pertanto, i richiedenti l'annullamento devono presentare **tutti** i fatti, le prove e le argomentazioni a sostegno della domanda **unitamente a quest'ultima**. Solo una volta pervenuti tutti i fatti, le prove e le argomentazioni a sostegno della domanda, il titolare del MUE può preparare la propria difesa e si può procedere a uno scambio significativo di osservazioni durante la fase contraddittoria del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, RDMUE, il richiedente ha tempo fino alla chiusura della fase contraddittoria del procedimento per presentare i fatti, le prove e le argomentazioni a sostegno della domanda. La logica di tale disposizione è quella di permettere una maggiore flessibilità, rispetto al procedimento di opposizione, affinché sia possibile presentare **in modo completo** i fatti, le prove e le argomentazioni a sostegno della domanda, in particolare nella risposta alle contestazioni del titolare del MUE, poiché l'annullamento rappresenta l'ultima possibilità per contestare la validità di un MUE (cfr. anche il punto 2.5.1.4 che precede) Inoltre, è nel migliore interesse del richiedente l'annullamento presentare tutti i fatti, le prove e le argomentazioni a sostegno della domanda (comprese le necessarie traduzioni) insieme alla domanda stessa. In caso contrario, il richiedente l'annullamento corre il rischio che, qualora il titolare del MUE non presenti osservazioni nella sua risposta, la fase contraddittoria

venga chiusa senza che il suddetto richiedente abbia beneficiato di ulteriori possibilità per presentare osservazioni proprie. Ciò si verifica in quanto, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, RDMUE, se l'Ufficio ha invitato una parte a presentare osservazioni entro un termine stabilito e questa non le presenta, l'Ufficio deve chiudere la fase in contraddittorio del procedimento e basare la propria decisione sulla decadenza o sulla nullità delle prove di cui dispone.

Nel caso di una domanda di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE, spetta al titolare del MUE presentare prova dell'effettiva utilizzazione o motivazioni adeguate per il mancato uso; di conseguenza, questo è l'unico caso in cui il richiedente non è tenuto a motivare la domanda (articolo 19, paragrafo 1, RDMUE).

Nel caso di una domanda di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettere b) o c), RMUE, o di una domanda di nullità basata su motivi assoluti ai sensi dell'articolo 59, RMUE, il richiedente deve presentare i fatti, le argomentazioni e le prove a sostegno dei motivi sui quali si fonda la domanda (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), RDMUE.

Nel caso di una domanda di nullità basata su motivi relativi ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, RMUE, il richiedente deve fornire la prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione dei diritti anteriori invocati, nonché la dimostrazione del suo diritto di presentare la domanda di annullamento (articolo 16, paragrafo 1, lettera b), RDMUE). Per quanto riguarda i requisiti per la produzione delle prove a sostegno di diritti anteriori, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione, punto 4.2 e la sezione sui procedimenti di nullità basati su cause di nullità relative nelle Direttive, parte D, Annullamento, sezione 2, Norme sostanziali. Se il diritto anteriore che è stato giudicato ammissibile non è stato motivato e sussiste un altro diritto anteriore per il quale è stata fornita una motivazione, saranno esaminati i requisiti di ammissibilità assoluti per tale diritto anteriore.

Nel caso di una domanda di nullità basata su motivi relativi ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, RMUE, il richiedente deve fornire le prove dell'esistenza, della validità e dell'estensione della protezione del diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a presentare la domanda di annullamento (articolo 16, paragrafo 1, lettera c), RDMUE).

Inoltre, per i motivi invocati ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettere c) e d), e paragrafo 2, RMUE, il richiedente deve specificare le disposizioni del diritto applicabile su cui intende basarsi. Se si invoca il diritto nazionale, deve anche fornirne il contenuto presentando le pubblicazioni ufficiali delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti. In ogni caso, il richiedente deve dimostrare di soddisfare le condizioni di acquisizione e l'estensione della protezione del diritto applicabile invocato. Cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punti 4.2.4.3 e 4.2.4.4.

Se il richiedente non provvede a trasmettere i fatti, le argomentazioni o le prove richiesti per motivare la domanda, la domanda viene respinta in quanto infondata (articolo 17, paragrafo 3, RDMUE).

3.2.1 Prove online

3.2.1.1 Domande di marchio e registrazioni anteriori, marchi non registrati ed altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale, designazioni di origine e indicazioni geografiche (articolo 60, paragrafo 1, RMUE).

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), RDMUE, nel caso di una domanda di nullità basata sulle cause di nullità relative di cui all'articolo 60, paragrafo 1, RMUE, le prove richieste per motivare la domanda sono le stesse previste per il procedimento di opposizione, dal momento che l'articolo 7, paragrafo 3, RDMUE si applica *mutatis mutandis.* Questo significa anche che il richiedente in un procedimento di nullità può far valere prove online per dimostrare il deposito o registrazione di tali diritti anteriori e, se del caso, il diritto nazionale pertinente.

Dal momento che la prassi di informare l'Ufficio dell'intenzione di far valere prove online e l'identificazione della fonte online sono le stesse previste per il procedimento di opposizione, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 4.2, in cui vengono illustrati il processo di «dichiarazione formale» e, successivamente, gli specifici punti concernenti ciascun tipo di diritto anteriore per l'identificazione delle fonti online.

3.2.1.2 Diritti di proprietà industriale (articolo 60, paragrafo 2, lettera d), RMUE)

In aggiunta a quanto sopra, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), seconda frase, RDMUE, quando devono essere prodotte prove relative al deposito o alla registrazione di un **diritto di proprietà industriale anteriore** (ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera d), RMUE), compresi i casi in cui devono essere prodotte prove relative al contenuto del diritto nazionale pertinente nell'ambito di questo motivo e le prove sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio, il richiedente può invocare le prove online.

Far valere un diritto di proprietà industriale è specifico dei procedimenti di nullità; tuttavia, in applicazione dello stesso ragionamento e della stessa procedura prevista per i procedimenti di opposizione, il richiedente deve dichiarare formalmente di valersi della prova online, prima della scadenza del termine prescritto per le prove. Inoltre, l'Ufficio accetterà l'identificazione delle pubblicazioni ufficiali e/o delle banche dati nazionali nella misura in cui esse provengono dal governo o dall'organo ufficiale del rispettivo Stato membro e se sono pubblicamente accessibili e gratuite. Per l'identificazione del diritto nazionale si applicano gli stessi requisiti previsti per i marchi non registrati o altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione, punto 4.2.4.3).

3.3 Traduzioni e cambiamenti di lingua durante i procedimenti di annullamento

3.3.1 Cambiamento di lingua

Articolo 146, paragrafo 8, RMUE Articolo 13, RDMUE

La lingua del procedimento di annullamento viene determinata, in linea di principio, dal richiedente che ha presentato la domanda di decadenza e di nullità e deve essere conforme all'articolo 146 RMUE. Per ulteriori dettagli in merito alla scelta della lingua nei procedimenti di annullamento cfr. punto 2.4.1 che precede.

Tuttavia, le parti in un procedimento di decadenza o di nullità possono anche convenire che un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea sia la lingua procedurale (articolo 146, paragrafo 8, RMUE).

Tale accordo dev'essere comunicato all'Ufficio entro due mesi dalla notifica della domanda di decadenza o di nullità al titolare del marchio dell'Unione europea. Se la domanda non è stata depositata in tale lingua, il titolare del marchio dell'Unione europea può chiedere che il richiedente presenti una traduzione in tale lingua. La richiesta di traduzione deve pervenire all'Ufficio entro lo stesso termine di due mesi. In tal caso, il richiedente è invitato dall'Ufficio a presentare la traduzione della domanda nella lingua scelta da entrambe le parti entro un termine fissato allo scopo.

Se la traduzione viene richiesta formalmente e non viene presentata, o viene presentata in ritardo, o se la richiesta di modificare la lingua viene presentata in ritardo (dopo il termine dei due mesi), la lingua del procedimento resta invariata (articolo 13, RDMUE).

3.3.2 Traduzione delle prove fornite dal richiedente ai fini della domanda

Articolo 16, paragrafo 2, RDMUE Articolo 24 e articolo 25, paragrafo 1, REMUE

3.3.2.1 Traduzione di certificati di deposito, di registrazione o di rinnovo, o documenti equivalenti, eventuali disposizioni del diritto nazionale pertinente

Se la domanda si fonda sui motivi di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, RMUE, le prove relative al **deposito, alla registrazione, o al rinnovo di marchi o diritti anteriori** o, se del caso, al **contenuto del diritto nazionale pertinente**, sono depositate nella lingua procedurale o devono essere tradotte nella lingua procedurale.

La traduzione deve essere presentata dal richiedente di propria iniziativa **entro un mese** dalla data di deposito di tali prove. Questo vale per tutte le prove presentate dal richiedente nel corso del procedimento in conformità dei requisiti dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c) RDMUE, che siano depositate insieme alla domanda, o in una fase successiva. **L'Ufficio non invia una comunicazione di irregolarità** e spetta al richiedente presentare di propria iniziativa la traduzione delle prove a sostegno della domanda.

Se la lingua delle prove accessibili online non è la lingua procedurale, l'obbligo di tradurre le prove su cui si fonda la domanda comprende anche le prove online cui il richiedente fa riferimento. Ciò risulta dall'articolo 16, paragrafo 2, RDMUE, che stabilisce che anche le «prove accessibili online» devono essere redatte nella lingua procedurale o essere accompagnate da una traduzione.

L'articolo 25, paragrafo 1, REMUE prevede che la traduzione riproduca la struttura e il contenuto del documento originario. Nel caso di traduzioni di prove online a fondamento della domanda, la presentazione della traduzione senza l'originale è accettata se il documento al quale si riferisce è identificato correttamente.

Eventuali documenti a sostegno della domanda che non siano tradotti dal richiedente nella lingua procedurale entro i termini specificati dall'articolo 16, paragrafo 2, RDMUE, s'intendono come non pervenuti all'Ufficio e pertanto non vengono tenuti in considerazione (articolo 25, paragrafo 2, RDMUE) (05/03/2012, R 826/2010-4, MANUFACTURE PRIM 1949 (fig.), § 25).

3.3.2.2 Altre prove

Eventuali altre prove prodotte dal richiedente a sostegno della domanda, come ad esempio **prove che dimostrano l'uso nella normale prassi commerciale** o prove di notorietà, sono soggette all'articolo 24, REMUE, vale a dire, devono essere tradotte solo nella lingua procedurale su richiesta dell'Ufficio, entro un termine indicato allo scopo.

3.3.3 Traduzione delle osservazioni presentate dalle parti nel corso del procedimento

Articolo 146, paragrafo 9, RMUE
Articolo 25, paragrafo 2, lettera a), REMUE

Nei procedimenti scritti dinanzi all'Ufficio, una parte che presenta osservazioni in una **lingua dell'Ufficio** diversa dalla lingua procedurale è tenuta a fornire una traduzione delle osservazioni nella lingua procedurale entro **un mese** dalla data della presentazione (articolo 146, paragrafo 9, RMUE).

L'Ufficio **non richiede le traduzioni** e procede con il caso. Spetta alla parte fornire le traduzioni necessarie.

Se le traduzioni non vengono presentate su iniziativa delle parti entro il termine di un mese, le osservazioni s'intenderanno come non ricevute dall'Ufficio e pertanto non saranno tenute in considerazione articolo 25, paragrafo 2, lettera a), REMUE).

Se una parte presenta osservazioni in una **lingua dell'Unione europea** che **non** è una lingua dell'Ufficio, il periodo di un mese previsto per tradurre le osservazioni non trova applicazione. Le osservazioni si considerano come non pervenute dalla data iniziale e, pertanto, non vengono tenute in considerazione.

3.3.4 Traduzione dei documenti presentati dal titolare del marchio dell'Unione europea nel corso del procedimento

Articolo 24 e articolo 25, paragrafo 2, lettera a), REMUE

La documentazione di supporto presentata dal titolare del marchio dell'Unione europea nel corso del procedimento (tranne la prova dell'uso, cfr. di seguito) è soggetta all'articolo 24, REMUE e pertanto si può presentare in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea.

Ai sensi di questa disposizione, il titolare del marchio dell'Unione europea non è automaticamente obbligato a fornire una traduzione, ma **l'Ufficio può chiedergli di farlo entro un determinato termine**. Nell'esercizio della propria discrezionalità in materia, l'Ufficio tiene conto della natura del documento e degli interessi delle parti.

Nei casi in cui l'Ufficio invita il titolare del marchio dell'Unione europea a fornire la traduzione di documenti, se quest'ultima non viene fornita entro il termine specificato, i documenti non tradotti non saranno presi in considerazione (articolo 25, paragrafo 2, lettera a), REMUE).

3.3.5 Traduzione della prova dell'uso

articolo 24, REMUE Articolo 19, RDMUE

Secondo l'articolo 19, paragrafo 1, RDMUE (al quale l'articolo 10, paragrafo 6, RDMUE si applica *mutatis mutandis*) e l'articolo 19, paragrafo 2 RDMUE (al quale l'articolo 24 REMUE si applica direttamente), le prove dell'uso possono essere presentate in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione.

Se la prova dell'uso non è redatta nella lingua del procedimento, l'Ufficio **può** richiedere a questa parte di presentare una traduzione della prova in tale lingua entro un termine da esso indicato. Nell'esercizio della sua discrezionalità in materia, l'Ufficio tiene conto della natura della prova e degli interessi delle parti. Nei casi in cui l'Ufficio invita la parte a fornire la traduzione della prova, se quest'ultima non viene fornita entro il termine specificato i documenti non tradotti non saranno presi in considerazione (salvo quelli considerati di per sé esplicativi).

Per ulteriori indicazioni sulla traduzione delle prove dell'uso, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione, punto 5.6.

3.4 Richieste di prova dell'uso

Articolo 19, paragrafo 2, RDMUE

La prassi per quanto riguarda le richieste di prova dell'uso ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 2 o 3, RMUE, ove il titolare del MUE desideri richiedere prova dell'uso dei marchi anteriori su cui si basa la domanda di nullità, è stata allineata al procedimento di opposizione (articolo 10, paragrafo 1, RDMUE). Nei procedimenti di annullamento, la richiesta di prova dell'uso deve essere presentata dal titolare del MUE insieme alla sua prima risposta alla domanda, entro il primo termine previsto per la presentazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, RDMUE.

Se la richiesta di prova dell'uso viene presentata dal titolare del MUE in una fase successiva del procedimento, sarà considerata inammissibile.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, RDMUE, se il titolare del MUE desidera richiedere la prova dell'uso, deve farlo mediante un **documento separato**. Per una definizione di «documento separato» e ulteriori indicazioni sulle richieste di prova dell'uso, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 5.1.4 Richiesta presentata in un documento separato et al.

4 Altre questioni

4.1 Prosecuzione del procedimento

Articolo 105 RMUE

A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, RMUE, qualsiasi 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 relativa tassa.

Questa disposizione è applicabile a tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio. Per maggiori dettagli, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

Nei procedimenti di annullamento, la prosecuzione si può richiedere in relazione a tutti i termini previsti nel procedimento (tranne il termine stabilito nell'articolo 68, paragrafo 1, RMUE, per la presentazione di un ricorso).

4.2 Sospensioni

Articolo 132, RMUE

Articolo 71, RDMUE

In materia di sospensioni, cfr. in generale le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione (tenendo conto, tuttavia, che nei procedimenti di annullamento non è previsto un periodo di riflessione). È applicabile l'articolo 71, RDMUE.

La principale particolarità dei procedimenti di annullamento in questa materia riguarda le norme specifiche sulle relative azioni dinanzi ai tribunali dei marchi dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 2, RMUE, 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 marchio dell'Unione europea sia già stata contestata dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea con una domanda riconvenzionale.

L'articolo 132, paragrafo 2, RMUE, stabilisce inoltre che, qualora una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento dinanzi ad esso pendente.

Una richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 2, RMUE dovrebbe essere sostenuta da prove pertinenti. Le richieste di sospensione si considerano pertinenti per il procedimento e si possono accogliere a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, RMUE solo nei casi in cui si riferiscono al marchio dell'Unione europea contestato e non quando si riferiscono ad altri marchi dell'Unione europea contestati in procedimenti paralleli di decadenza o di nullità.

4.3 Rinunce, ritiri e chiusura del procedimento

Articolo 57, paragrafo 2, RMUE

Articolo 17, paragrafi 5, 6, 7 e 8 RDMUE

4.3.1 Rinuncia del marchio contestato

In linea di principio, nei procedimenti di annullamento le conseguenze di una rinuncia totale al marchio dell'Unione europea contestato (o di una rinuncia parziale ad alcuni dei prodotti e/o servizi oggetto della domanda di decadenza o di nullità) sono simili a

quelle del ritiro di una domanda di marchio dell'Unione europea nei procedimenti di opposizione.

Tuttavia, diversamente da quanto accade nel caso del ritiro di una domanda di marchio dell'Unione europea, gli effetti della rinuncia a un marchio dell'Unione europea registrato sono diversi da quelli della decisione nel merito che pone fine al procedimento in questione. Mentre la rinuncia a un marchio dell'Unione europea ha effetto solo dalla data della registrazione della rinuncia, una decisione di decadenza o di nullità del marchio dell'Unione europea produce i suoi effetti da una data precedente, che si tratti della data iniziale (nel caso della nullità), della data di deposito della domanda, o della data fissata nella decisione dell'Ufficio a richiesta di una delle parti ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, RMUE (nel caso della decadenza). Di conseguenza, malgrado la dichiarazione di rinuncia al marchio contestato, il richiedente può comunque invocare un interesse legittimo a proseguire il procedimento di decadenza o di nullità al fine di ottenere una decisione nel merito (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 42-43; 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA (col.), § 25-27).

In pratica, in caso di rinuncia totale o parziale a un marchio dell'Unione europea oggetto di un procedimento di annullamento e, laddove tale rinuncia comporti conseguenze per la portata di detto procedimento, l'Ufficio sospende la registrazione della rinuncia e, parallelamente, informa il richiedente in merito alla rinuncia, invitandolo ad informare l'Ufficio se intende ritirare la domanda, tenuto conto della dichiarazione di rinuncia. La conseguenza per le parti e per l'Ufficio dipende non solo dalla risposta del richiedente, ma anche dal tipo di procedimento di annullamento in questione, vale a dire, se l'azione di annullamento è una domanda di decadenza o una domanda di dichiarazione di nullità.

4.3.1.1 Domanda di decadenza pendente

Se, in risposta alla lettera dell'Ufficio, il richiedente nella sua replica ritira la domanda di decadenza in conseguenza della rinuncia, quest'ultima viene registrata e il procedimento viene chiuso senza una decisione nel merito. La domanda viene ritirata.

Se il richiedente non replica, la sospensione della rinuncia rimane in essere e il procedimento di annullamento prosegue fino a una decisione finale nel merito. Non è necessario che il richiedente rivendichi un interesse legittimo.

Quando la decisione nel merito diventa definitiva, la rinuncia sarà registrata solo per gli eventuali prodotti e/o servizi per i quali il marchio dell'Unione europea contestato non è stato dichiarato decaduto.

4.3.1.2 Domanda di dichiarazione di nullità pendente

Se in risposta alla lettera dell'Ufficio, il richiedente nella sua replica ritira la domanda di dichiarazione di nullità in conseguenza della rinuncia, quest'ultima viene registrata e il procedimento viene chiuso senza una decisione nel merito. La domanda viene ritirata.

Se il richiedente non replica, o non rivendica interessi specifici legittimi, la rinuncia viene registrata e il procedimento di annullamento prosegue con riferimento agli eventuali prodotti e/o servizi restanti avverso i quali è rivolto l'annullamento, che non sono stati esclusi dalla rinuncia parziale. Se con la rinuncia vengono esclusi tutti i prodotti contestati, il procedimento di nullità viene chiuso tramite la relativa notifica, senza una decisione nel merito. La domanda viene chiusa a seguito della rinuncia.

Se il richiedente nella sua replica dichiara di avere un **interesse legittimo** ad ottenere una decisione nel merito, l'Ufficio valuta la richiesta. La rivendicazione di un legittimo interesse è accettata solo se il richiedente dimostra la ragione per cui una decisione nel merito della dichiarazione di nullità è necessaria, e il motivo per cui la rinuncia al marchio contestato non è sufficiente. Le argomentazioni avanzate senza documentazione di supporto e senza spiegazione delle ragioni per cui la rinuncia al marchio non è sufficiente (rispetto alla dichiarazione di nullità) verranno respinte. Inoltre, l'interesse legittimo deve essere effettivo, diretto e attuale. Le richieste basate su possibili conflitti futuri o su un presunto conflitto risultante dalla conversione del MUE contestato in una registrazione nazionale saranno respinte. Dal momento che i casi in cui viene fatto valere un interesse legittimo coinvolgono principalmente procedimenti giudiziari in corso, la parte che invoca tale interesse deve indicare il rimedio invocato in tali procedimenti giudiziari. La divisione Annullamento adotterà una decisione formale in merito al respingimento della rivendicazione di un interesse legittimo, mantenendo in essere la sospensione della rinuncia fino a quando la decisione non diventa definitiva. Una volta che la decisione è divenuta definitiva, il procedimento di nullità verrà chiuso senza una decisione nel merito e la rinuncia verrà registrata.

L'Ufficio mantiene in essere la sospensione della rinuncia finché non viene adottata una decisione definitiva nel merito solo nei casi in cui un interesse legittimo è invocato e dimostrato dal richiedente. In tutti gli altri casi, la rinuncia viene registrata e il procedimento di annullamento prosegue con riferimento agli eventuali prodotti e/o servizi restanti avverso i quali è rivolto l'annullamento, che non sono stati esclusi dalla rinuncia parziale. Se con la rinuncia vengono esclusi tutti i prodotti contestati, il procedimento di nullità viene chiuso senza una decisione nel merito. La domanda viene chiusa a seguito della rinuncia.

4.3.1.3 La rinuncia precede la domanda di annullamento

Se la rinuncia viene dichiarata prima della presentazione dell'azione di annullamento, ma non era ancora stata iscritta nel registro al momento del deposito della domanda, l'Ufficio annota la rinuncia e la iscrive nel registro, a prescindere dalla presentazione di azioni di annullamento successive, comprese le domande di decadenza in cui il richiedente chiede la fissazione di una data antecedente, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, RMUE.

Perché l'Ufficio sospenda l'iscrizione della rinuncia nel registro come sopra indicato, essa deve essere stata dichiarata successivamente alla presentazione della domanda di annullamento.

4.3.1.4 La rinuncia parziale non condiziona la portata della decadenza

Laddove una rinuncia parziale non comporti conseguenze per nessuno dei prodotti e/o servizi contestati, tale rinuncia parziale è registrata come descritto nelle Direttive, Parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione, e il richiedente nel procedimento di annullamento non è informato.

4.3.1.5 Presentazione della rinuncia attraverso un documento separato

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, RDMUE, nel corso di un procedimento di decadenza o di nullità in cui il titolare di un MUE intende rinunciare al marchio contestato, deve farlo attraverso un documento separato.

Per la definizione di «documento separato», cfr. le Direttive, arte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 4.4.1, dal momento che è applicabile lo stesso principio.

4.3.2 Ritiro della domanda di decadenza o nullità

Il richiedente può ritirare la domanda di decadenza o di nullità in qualsiasi momento nel corso del procedimento. L'Ufficio informa il titolare del marchio in merito al ritiro e chiude il procedimento.

Il **ritiro di un appello in corso** (dinanzi alle Commissioni di ricorso, al Tribunale o alla Corte di giustizia) comporta che la **decisione contestata divenga definitiva**. Di conseguenza, la domanda di decadenza o di nullità non potrà più essere ritirata successivamente.

Per ulteriori informazioni in merito al ritiro della domanda di decadenza o di nullità dopo la pronuncia della decisione da parte della divisione Annullamento, cfr. per analogia le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, procedimenti di opposizione, punto 6.2.2.3.

4.3.3 Il marchio contestato giunge a scadenza o è annullato un procedimento parallelo

Analogamente al processo descritto in precedenza al punto 4.3.1.2, se alcuni (o tutti) i prodotti e servizi contestati vengono esclusi perché il marchio MUE contestato è giunto definitivamente a scadenza, o in conseguenza di un rifiuto in un procedimento di decadenza parallelo, l'Ufficio informa il richiedente e lo invita ad informare l'Ufficio se il richiedente ha un interesse legittimo ad ottenere una decisione sul merito da una data anteriore. Si applica quanto illustrato al punto 4.3.1.2, dove l'interesse legittimo deve essere fatto valere e dimostrato dal richiedente.

Se l'interesse legittimo non viene fatto valere o non è dimostrato, o se il marchio contestato è stato annullato fin dall'inizio nel procedimento di nullità parallelo, il procedimento sarà chiuso senza decisione nel merito.

La domanda sarà chiusa per scadenza o annullamento del marchio contestato nel procedimento parallelo.

Nel caso in cui la scadenza o l'annullamento in un procedimento parallelo non escluda tutti i prodotti contestati e non sia stato rivendicato o dimostrato l'interesse legittimo, il procedimento prosegue per i restanti prodotti e/o servizi che non sono stati rimossi, avverso i quali è rivolto l'annullamento.

4.3.4 Decisione sulla ripartizione delle spese

Articolo 109, paragrafi 4 e 6, RDMUE

La parte che conclude il procedimento ritirando la domanda di decadenza o la domanda di dichiarazione di nullità, non rinnovando la registrazione del MUE, o rinunciando al MUE, è tenuta a pagare le tasse e le spese sostenute dalla controparte (articolo 109, paragrafo 4, RMUE), salvo nei casi in cui il ritiro sia la conseguenza di una rinuncia (cfr. i punti 4.3.1.1 e 4.3.1.2 che precedono). In tal caso, i costi sono a carico del titolare del MUE.

Inoltre, le parti possono dichiarare di essersi accordate sulla rinuncia o sul ritiro e che una decisione sulle spese non è necessaria. L'Ufficio non emette una decisione sulle spese se tale dichiarazione perviene insieme alla richiesta di rinuncia o ritiro ed è firmata da entrambe le parti. La dichiarazione può anche essere inviata all'Ufficio in due lettere separate. In assenza di comunicazioni in merito a un accordo tra le parti sulle spese, l'Ufficio prende immediatamente una decisione sulla relativa ripartizione. Qualora le parti forniscano tale informazione successivamente alla data della decisione sulla ripartizione delle spese, l'Ufficio non rivede comunque la decisione già emessa. Spetta alle parti rispettare l'accordo e non «dare esecuzione» alla decisione dell'Ufficio sulle spese.

Per ulteriori informazioni sulla prassi dell'Ufficio per la ripartizione e la fissazione delle spese nei procedimenti *inter partes*, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione, punti 6.5 e 6.6.

Articolo 15, paragrafo 5, RDMUE

Se una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità viene respinta in quanto totalmente inammissibile ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 2, 3, o 4, RDMUE, prima della notifica della domanda ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, RDMUE, non sarà adottata una decisione sulle spese.

4.4 Domande di decadenza e di nullità nei confronti dello stesso marchio dell'Unione europea

Se lo stesso marchio dell'Unione europea è oggetto di un procedimento di decadenza e di un procedimento di nullità, l'Ufficio ha facoltà di decidere in ciascun caso, tenendo

conto dei principi di economia del procedimento e di efficienza amministrativa, se uno dei due procedimenti debba essere sospeso fino alla conclusione dell'altro, o in quale ordine debbano essere prese le decisioni sui procedimenti.

Se si decide per prima cosa che il marchio dell'Unione europea è totalmente nullo (o parzialmente, ma per tutti i prodotti/servizi oggetto della domanda di decadenza), e una volta che tale decisione diventa definitiva, il procedimento parallelo di decadenza si chiude automaticamente, poiché risulta privo del suo oggetto. La ripartizione delle spese è a discrezione dell'Ufficio (articolo 109, paragrafo 5, RMUE), che di solito conclude che ciascuna parte è tenuta a sopportare le proprie spese.

Tuttavia, tenendo conto dei diversi effetti della decadenza (*ex nunc*) e di una dichiarazione di nullità (*ex tunc*), quando si decide per prima cosa che il marchio dell'Unione europea dovrebbe essere dichiarato totalmente decaduto (o parzialmente, ma per tutti i prodotti/servizi oggetto della domanda di nullità), l'Ufficio informa il richiedente in merito a questa decisione quando diventa definitiva e lo invita a presentare le proprie osservazioni sulla chiusura del procedimento di nullità. Se il richiedente dimostra un interesse giuridico sufficiente per l'ottenimento di una declaratoria di nullità, il procedimento continua.

4.5 Registrazioni internazionali contestate che designano l'UE

Articolo 190, paragrafo 2 e articolo 198, RMUE

I procedimenti di annullamento possono anche essere diretti contro registrazioni internazionali che designano l'Unione europea. Le norme specifiche applicabili in questi casi (in particolare in relazione alla data di deposito e ai termini pertinenti per la prova dell'uso) si trovano nelle Direttive, parte M, Marchi internazionali.

Una domanda di decadenza o di nullità nei confronti di un marchio internazionale può essere presentata dopo la data della pubblicazione della registrazione che designa l'Unione europea nel Bollettino ufficiale dell'Ufficio (M.3.1. – Registrazioni internazionali con o senza modifiche dalla pubblicazione ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 1, RMUE).

In generale, l'Ufficio comunica con i rappresentanti OMPI dei titolari di registrazioni internazionali contestate, a prescindere dall'ubicazione del titolare della registrazione internazionale, se soddisfano i criteri dell'articolo 120, RMUE.

Quando i rappresentati OMPI del titolare della registrazione internazionale non rispettano i criteri dell'articolo 120, RMUE, la notifica della domanda di decadenza o di nullità è inviata direttamente al titolare della registrazione, con copia ai suoi rappresentanti OMPI a titolo informativo.

La notifica della domanda di decadenza o di nullità invita inoltre il titolare della registrazione internazionale a nominare un mandatario abilitato in conformità dell'articolo 120, RMUE entro due mesi dal suo ricevimento. Nei casi di rappresentanza obbligatoria (articolo 119, paragrafo 2, RMUE), la notifica indica le conseguenze della

mancata osservanza di tale obbligo (in particolare, il fatto che eventuali comunicazioni inviate dal titolare della registrazione internazionale nel corso del procedimento non saranno prese in considerazione).

4.6 Cessione

Articolo 21, paragrafi 1 e 2, lettera a), RMUE Articolo 20, RDMUE

Se le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafi 1, e 2, lettera a), RMUE sono soddisfatte, il richiedente l'annullamento può richiedere una cessione del MUE in luogo della domanda di dichiarazione di nullità. In sintesi, in caso di accoglimento della domanda il richiedente l'annullamento diventa titolare del MUE. Durante il trattamento della domanda nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE, si applicano le regole di tale procedimento.

La cessione si applica solo in caso di domanda di nullità basata sull'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, vale a dire, se un MUE è registrato a nome di un agente non autorizzato, senza l'autorizzazione del titolare. In tali casi, il richiedente nel procedimento di nullità può richiedere *o* la nullità del marchio (ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) RMUE, **o** la cessione del MUE a favore del richiedente (ai sensi dell'articolo 21, RMUE e dell'articolo 20, paragrafo 1, RDMUE.

Se il MUE contestato sopravvive in parte all'azione perché l'azione era rivolta contro solo una parte dei prodotti e servizi, o ha avuto solo parziale esito negativo, il marchio sarà suddiviso. Alla parte del richiedente la cui domanda è stata accolta sarà assegnato un nuovo numero di registrazione del marchio con il nuovo titolare, il suo rappresentante nel procedimento di nullità e l'elenco dei prodotti e dei servizi per i quali la domanda è stata accolta. Tutti gli altri particolari del marchio restano come nel marchio originale.

4.6.1 Ammissibilità della domanda

Il richiedente, quando presenta una domanda di nullità ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, deve indicare nel modulo per la domanda il rimedio invocato, che può essere:

1. una dichiarazione di nullità, **o**
2. la cessione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), RMUE.

Una richiesta di cessione non può essere invocata cumulativamente con una richiesta di nullità del MUE per lo stesso motivo di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Se il richiedente l'annullamento procede erroneamente in tal senso, l'Ufficio invita il richiedente a scegliere l'uno o l'altro tipo di rimedio. La parte verrà informata

che, in assenza di risposta, l'Ufficio presumerà che il richiedente l'annullamento intende far valere il rimedio della cessione (e non una dichiarazione di nullità).

4.6.2 Priorità dell'esame della domanda di cessione

Se il richiedente invoca l'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) RMUE con la richiesta di cessione del MUE contestato e l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE (registrazione contraria alle disposizioni dell'articolo 7 RMUE), l'Ufficio esaminerà innanzitutto i motivi di nullità assoluta, in ragione dell'interesse pubblico alla base di tale disposizione. Se è applicabile un motivo di nullità assoluta, l'Ufficio non può riconoscere la cessione del MUE.

Se il richiedente invoca l'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE, con la richiesta di cessione del MUE contestato, nonché qualsiasi altro motivo di nullità (vale a dire la malafede ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE, o qualsiasi altro motivo di nullità relativa ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1, lettere a), c), d), o 2 RMUE), l'Ufficio esaminerà in primo luogo la richiesta di cessione. Il rimedio alternativo previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), perderebbe il suo effetto utile se l'Ufficio potesse annullare il MUE a propria discrezione, in contrasto con l'intenzione esplicita del richiedente. Inoltre, mentre la situazione giuridica del richiedente la cui domanda è stata accolta sarebbe sostanzialmente diversa se il MUE anziché essere ceduto fosse annullato, la situazione giuridica del titolare la cui domanda non è accolta sarebbe la stessa, qualunque sia l'esito.

Per ulteriori informazioni sulla cessazione nel procedimento di nullità, cfr. le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 2, Norme sostanziali.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte D

Annullamento

Sezione 2

Norme sostanziali

Indice

1 Osservazioni generali....1531

1.1 Cause di annullamento....1531

1.2 Procedimenti *inter partes*....1531

1.3 Effetti della decadenza e della nullità.... 1532

1.3.1 L'effetto giuridico della decadenza....1532

1.3.2 L'effetto giuridico della nullità.... 1532

1.3.3 L'effetto giuridico di una domanda di cessione di un marchio dell'Unione europea....1532

2 Decadenza.... 1533

2.1 Introduzione.... 1533

2.2 Non uso del marchio dell'Unione europea — Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE....1533

2.2.1 Onere della prova....1534

2.2.2 Uso effettivo.... 1534

2.2.3 Periodo da prendere in considerazione.... 1535

2.2.4 Ragioni legittime per la mancata utilizzazione.... 1536

2.3 Marchio dell'Unione europea divenuto una denominazione abituale (termine generico) — Articolo 58, paragrafo 1, lettera b), RMUE.... 1537

2.3.1 Onere della prova....1537

2.3.2 Date da prendere in considerazione.... 1537

2.3.3 Pubblico di riferimento....1537

2.3.4 Denominazione abituale....1538

2.3.5 Difesa per il titolare.... 1538

2.4 Marchio dell'Unione europea divenuto ingannevole — Articolo 58, paragrafo 1, lettera c), RMUE.... 1539

2.4.1 Onere della prova....1539

2.4.2 Date da prendere in considerazione.... 1539

2.4.3 Norme da applicare....1539

2.4.4 Esempi.... 1540

2.5 Motivi aggiuntivi di decadenza di marchi collettivi dell'Unione europea (articolo 81 RMUE).... 1540

2.6 Motivi aggiuntivi di decadenza di marchi di certificazione dell'Unione europea (articolo 91, RMUE).... 1541

3 Motivi di nullità assoluta.... 1541

3.1 Marchio dell'Unione europea registrato in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 7, RMUE o all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE....1541

3.1.1 Onere della prova....1541

3.1.2 Date da prendere in considerazione....1542

3.1.3 Norme da applicare....1543

3.2 Difesa nei confronti di una contestazione in merito alla sussistenza del carattere distintivo....1543

3.3 Malafede — Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE....1544

3.3.1 Data di riferimento....1544

3.3.2 Nozione di malafede....1544

3.3.2.1 Elementi che possono indicare l'esistenza della malafede....1545

3.3.2.2 Elementi che in genere non indicano l'esistenza della malafede....1549

3.3.3 Prova della malafede....1550

3.3.4 Relazione con altre disposizioni del RMUE....1550

3.3.5 Estensione della nullità....1551

3.4 Motivi di nullità assoluta per marchi collettivi dell'Unione europea....1551

3.5 Motivi di nullità assoluta per marchi di certificazione dell'Unione europea....1552

4 Cause di nullità relative....1552

4.1 Introduzione....1552

4.2 Motivi di nullità di cui dell'articolo 60, paragrafo 1, RMUE....1553

4.2.1 Norme da applicare....1553

4.2.2 Date da prendere in considerazione....1553

4.2.2.1 Per la valutazione dell'elevato carattere distintivo o della notorietà....1553

4.2.2.2 Domanda basata sull'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE....1554

4.3 Motivi di nullità di cui all'articolo 60, paragrafo 2, RMUE — Altri diritti anteriori....1554

4.3.1 Diritto al nome / diritto all'immagine....1554

4.3.2 Diritto d'autore....1557

4.3.3 Altri diritti di proprietà industriale....1560

4.4 Mancata utilizzazione del marchio anteriore....1561

4.5 Eccezioni opponibili nei confronti di una domanda di nullità basata su motivi relativi....1562

4.5.1 Consenso alla registrazione....1562

4.5.1.1 Esempi di rigetto della rivendicazione di consenso alla registrazione....1563

4.5.1.2 Esempi di accoglimento della rivendicazione di consenso alla registrazione..... 1564

4.5.2 Preclusione per tolleranza.....1565

4.5.2.1 Esempi di rigetto della richiesta di preclusione per tolleranza.....1566

4.5.2.2 Esempi di accoglimento (parziale) della richiesta di preclusione per tolleranza.. 1570

Allegato 1 Motivi di nullità: applicazione ratione temporis successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2424 del 23 marzo 2016.....1571

1 Motivi di nullità assoluta..... 1571

1.1 Motivi di nullità applicati anteriormente al 23 marzo 2016 in forza di regolamenti dell'Unione europea diversi dal RMC.....1571

1.2 Motivi di nullità non previsti dal diritto dell'Unione europea anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2424 del 23 marzo 2016.....1572

2 Motivi di nullità relativa, vale a dire l'articolo 60, paragrafo 1, lettera d), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 6, RMUE e con riferimento all'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.....1572

1 Osservazioni generali

1.1 Cause di annullamento

Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, RMUE, i procedimenti di annullamento comprendono le domande di decadenza e le dichiarazioni di nullità.

I motivi di decadenza sono definiti nell'articolo 58, RMUE.

I motivi di nullità sono stabiliti nell'articolo 59, RMUE (motivi di nullità assoluta) e nell'articolo 60, RMUE (motivi di nullità relativa). Per quanto riguarda l'applicazione ratione temporis dei motivi di nullità successive all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2424, cfr. l'allegato 1 che segue.

Oltre a tali motivi generali, un richiedente l'annullamento può invocare motivi specifici a sostegno della sua domanda di annullamento di un marchio collettivo, secondo quanto previsto dall'articolo 81, RMUE (motivi di decadenza) e dall'articolo 82, RMUE (motivi di nullità), o di un marchio di certificazione, secondo quanto previsto dall'articolo 91, RMUE (motivi di decadenza) e dall'articolo 92, RMUE (motivi di nullità) (cfr. i punti 2.5 e 2.6, 3.4 e 3.5 che seguono).

In caso di marchio dell'Unione europea registrato in nome dell'agente o del rappresentante del titolare senza la sua autorizzazione, il titolare può chiedere all'Ufficio di cedere il marchio dell'Unione europea a suo favore. Si tratta di un rimedio alternativo inserito in una procedura di dichiarazione di nullità ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE. Per ulteriori dettagli consultare il punto 1.3.3 che segue e le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti di annullamento.

Il RDMUE stabilisce, agli articoli 12-19, le disposizioni pertinenti per quanto riguarda le domande di decadenza e dichiarazione di nullità, comprese le lingue di tali procedure, l'ammissibilità, la fondatezza e l'esame del merito, ecc.

1.2 Procedimenti *inter partes*

I procedimenti di annullamento non vengono mai avviati dall'Ufficio autonomamente. L'iniziativa spetta al richiedente l'annullamento, anche nelle cause basate su motivi di nullità assoluta.

L'articolo 63, paragrafo 1, RMUE definisce le condizioni che il richiedente deve soddisfare per avere il *locus standi* necessario per depositare una domanda di decadenza o di nullità. Per ulteriori dettagli consultare le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti di annullamento, punti 2.1 e 4.1.

1.3 Effetti della decadenza e della nullità

1.3.1 L'effetto giuridico della decadenza

In base all'articolo 62, paragrafo 1, RMUE, nel caso in cui sia dichiarata la **decadenza** del marchio, e nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti, il marchio dell'Unione europea è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza, privo degli effetti di cui al RMUE stesso.

Qualora una delle parti lo richieda, l'Ufficio può stabilire una data antecedente nella quale abbia avuto luogo uno dei motivi di decadenza, ammesso che la parte richiedente dimostri un legittimo interesse in proposito. Sulla base delle informazioni disponibili nel relativo fascicolo di causa, deve essere possibile definire accuratamente tale data antecedente che, in ogni caso, deve essere fissata dopo il «periodo di dilazione» di cinque anni accordato al titolare del marchio dell'Unione europea a partire dalla registrazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 18, RMUE (28/07/2010, 3 349 C, Alphatrad, confermato da 08/10/2012, R 444/2011-1, ALPHATRAD (fig.), § 48-50; 16/01/2014, T-538/12, Alphatrad, EU:T:2014:9).

Quando la domanda di decadenza è stata preceduta da una domanda riconvenzionale di decadenza ai sensi dell'articolo 128, RMUE, tra le stesse parti e «deferita» a un tribunale a norma dell'articolo 128, paragrafo 7, RMUE, la data effettiva della decadenza sarà la data della domanda riconvenzionale, a prescindere dal fatto che quella data sia stata richiesta esplicitamente nella domanda di decadenza dinanzi all'Ufficio (cfr. il punto 2.2.3 che segue). senza pregiudizio per qualsiasi possibile richiesta di data effettiva della decadenza anteriore nella domanda riconvenzionale iniziale (nel qual caso deve essere dimostrato un legittimo interesse).

Per quanto riguarda la prassi adottata dall'Ufficio in presenza di rinunce in un caso di decadenza in sospeso, consultare le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti, punto 4.3.

1.3.2 L'effetto giuridico della nullità

In base all'articolo 62, paragrafo 2, RMUE, qualora ne sia stata **dichiarata la nullità**, il marchio dell'Unione europea è considerato fin dall'inizio privo degli effetti specificati nel RMUE.

Per quanto riguarda la prassi adottata dall'Ufficio in presenza di rinunce in un caso di nullità in sospeso, cfr. le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti, punto 4.3.

1.3.3 L'effetto giuridico di una domanda di cessione di un marchio dell'Unione europea

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), RMUE e dell'articolo 163, paragrafo 1, lettera b), RMUE, qualora il titolare del marchio dell'Unione europea chieda una

dichiarazione di nullità in forza dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, il titolare può chiederne, quale alternativa ai fini della nullità del marchio, la cessione a suo favore, laddove il marchio sia stato registrato a nome del suo agente o rappresentante senza l'autorizzazione del titolare. Tale domanda di cessione non costituisce un motivo autonomo ma semplicemente un **rimedio alternativo**. Qualora il ricorso venga accolto, il richiedente diventerà il titolare del marchio dell'Unione europea con effetto retroattivo dalla data di deposito oppure, ove applicabile, dalla data di priorità del marchio dell'Unione europea contestato. Tale rimedio alternativo non è disponibile per altri motivi di nullità.

2 Decadenza

2.1 Introduzione

In base all'articolo 58, paragrafo 1, RMUE, sussistono tre motivi di decadenza:

- il marchio dell'Unione europea non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di 5 anni;
- il marchio è diventato generico per l'attività o l'inattività del suo titolare;
- il marchio è divenuto tale da poter indurre in errore in seguito all'uso che ne viene fatto dal titolare o col suo consenso.

Questi motivi sono esaminati più dettagliatamente nei paragrafi seguenti. Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, RMUE, se le cause di decadenza sussistono per solo una parte dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio dell'Unione europea è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti e i servizi di cui trattasi.

Oltre a tali motivi, l'articolo 81 RMUE riporta tre ulteriori motivi specifici sulla cui base possono decadere i diritti del titolare di un **marchio collettivo UE**. L'articolo 91, RMUE segnala motivi aggiuntivi specifici per la decadenza dei **marchi di certificazione dell'Unione europea**.

2.2 Non uso del marchio dell'Unione europea — Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE

A norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE, se il marchio, per un periodo ininterrotto di 5 anni dopo la sua registrazione e prima della presentazione della domanda di annullamento, non ha formato oggetto di un uso effettivo ai sensi dell'articolo 18, RMUE, sarà dichiarato decaduto, a meno che non vi siano ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

In base all'articolo 58, paragrafo 2, RMUE, se il marchio è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti e dei servizi per i quali è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è stato utilizzato.

Per quanto riguarda gli **aspetti procedurali** della presentazione della prova (limiti di tempo per la presentazione della prova, ulteriori fasi di osservazioni e produzione di prove aggiuntive attinenti, traduzione delle prove, ecc.), ccfr. le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti di annullamento.

Le norme di prassi applicabili alla **valutazione sostanziale** della prova dell'uso di diritti anteriori nei procedimenti di opposizione sono applicabili alla valutazione dei requisiti per la decadenza per non uso (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso). Tuttavia, occorre tener presente alcune particolarità nel contesto dei procedimenti di decadenza che verranno esaminate qui di seguito.

2.2.1 Onere della prova

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, RDMUE, l'onere della prova incombe sul titolare del marchio dell'Unione europea.

È il titolare del marchio in questione che si trova nella posizione migliore per fornire prove a sostegno dell'affermazione secondo cui il suo marchio è stato oggetto di un uso effettivo (22/10/2020, C-720/18 e C-721/18, Ferrari, EU:C:2020:854, § 78 e 81-82 e giurisprudenza ivi citata). D'altro canto, il richiedente la revoca non è tenuto a presentare osservazioni documentate a sostegno della sua domanda che vadano oltre l'affermazione secondo cui il marchio non è stato oggetto di un uso effettivo da parte del suo titolare (ad esempio per effettuare ricerche di mercato in merito all'eventuale uso di tale marchio da parte del suo titolare) (10/03/2022, C-183/21, Maxxus, EU:C:2022:174, § 38 e 46).

Il ruolo dell'Ufficio consiste nel valutare gli elementi di prova addotti dinanzi ad esso alla luce delle memorie delle parti. Inoltre, l'Ufficio non può determinare *ex officio* l'uso effettivo dei marchi soggetti a un'azione di revoca. Non ha alcun ruolo nella raccolta delle prove in sé. Anche i titolari di marchi presumibilmente noti devono addurre prove per dimostrare il loro uso effettivo.

2.2.2 Uso effettivo

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, RDMUE in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le indicazioni e le prove relative alla prova dell'utilizzazione consistono nelle indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio contestato, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato.

Come indicato in precedenza, la valutazione dell'uso effettivo (che comprende il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione) è la stessa che viene effettuata nei procedimenti di annullamento e di opposizione. Pertanto, occorre far riferimento alle considerazioni dettagliate contenute nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso.

Il mancato uso effettivo per alcuni dei prodotti/servizi oggetto della contestazione nell'ambito di una causa di decadenza comporta la decadenza del marchio dell'Unione europea registrato relativamente a tali prodotti/servizi. Di conseguenza è necessario

porre grande cura nella valutazione degli elementi di prova dell'utilizzazione nei procedimenti di decadenza riguardanti **l'uso dei prodotti/servizi per i quali il marchio è stato registrato (e contestato)**.

N. del caso	Commento
02/10/2012, R 1857/2011-4 AQUOS	Il marchio era stato registrato per i prodotti *articoli per la pesca; equipaggiamento per la pesca; accessori per la pesca* compresi nella Classe 28. La Commissione ha confermato la decisione della divisione Annullamento e ha mantenuto la registrazione del marchio per *canne da pesca* e *lenze da pesca* (queste ultime non contestate) nella Classe 28. La Commissione concordò con la divisione Annullamento che le prove d'uso mostravano un uso effettivo del marchio contestato per *canne da pesca* e che queste ultime sono sufficientemente distinte dalle vaste categorie costituite dagli *articoli per la pesca* e dall'*equipaggiamento per la pesca* al punto da formare sottocategorie logiche. Questa conclusione non è stata contestata dal ricorrente.

2.2.3 Periodo da prendere in considerazione

A norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE, il marchio dell'Unione europea è suscettibile di decadenza se non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni. Tuttavia, nessuno può far valere che il titolare del marchio dell'Unione europea è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza del periodo di 5 anni e la presentazione della domanda, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio. Inoltre, a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, RMUE, se la domanda di decadenza è accolta, la data effettiva di decadenza è la data della domanda.

Da tali disposizioni discende che il titolare deve dimostrare l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea contestato nel **periodo di cinque anni che precede la data della domanda di decadenza** (17/12/2020, C-607/19, HUSQVARNA, EU:C:2020:1044, § 35-41).

Per esempio, un marchio dell'Unione europea registrato in data 01/01/2011 diventa suscettibile di decadenza il 02/01/2016. In caso di domanda di decadenza depositata il 15/09/2016, il titolare del marchio dell'Unione europea dovrebbe fornire la prova dell'uso effettivo del suo marchio nel periodo compreso tra il 15/09/2011 e il 14/09/2016.

Anche nel caso in cui un marchio dell'Unione europea non abbia formato oggetto di un uso effettivo nei 5 anni successivi alla sua registrazione, non può essere dichiarato

decaduto se l'uso effettivo è iniziato o è ripreso prima della presentazione della domanda di decadenza. Tuttavia, qualora questo periodo non sia superiore a 3 mesi **e** si possa dimostrare che il titolare ha iniziato o ha ripreso un uso effettivo del marchio in vista della presentazione della domanda di decadenza, la prova di questo uso non può essere presa in considerazione e il marchio dell'Unione europea dovrà essere dichiarato decaduto. L'onere di dimostrare di avere reso il titolare del marchio **consapevole della propria intenzione** di depositare una domanda di decadenza incombe sul richiedente la decadenza.

In nessun caso la prova dell'uso effettivo **precedente** un periodo di non uso ininterrotto di 5 anni può essere presa in considerazione, indipendentemente dalla possibile durata di quell'uso.

Se viene richiesta una **data effettiva di decadenza anteriore** ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, RMUE, questa data può essere concessa solo a patto che il richiedente l'annullamento dimostri un legittimo interesse (cfr. il punto 1.3.1 che precede), qualora non sia stato dimostrato alcun uso effettivo del marchio contestato **sia** nel periodo di cinque anni precedenti la data della domanda di decadenza, **sia** nel periodo di cinque anni precedenti la data effettiva anteriore richiesta. Ciò discende dalla formulazione dell'articolo 62, paragrafo 1, seconda frase, RMUE, in base alla quale può essere fissata una data effettiva di decadenza anteriore se la causa di decadenza «è sopravvenuta» in quella data. Tuttavia, anche se viene richiesta una data effettiva anteriore, l'interesse primario del titolare del marchio dell'Unione europea è quello di dimostrare l'uso effettivo del marchio contestato nel periodo di 5 anni immediatamente precedenti la data della domanda di decadenza. Nel caso in cui venga provato l'uso effettivo in questo periodo del marchio dell'Unione europea contestato, il marchio contestato non può essere dichiarato decaduto. La prova dell'uso effettivo del suddetto marchio nel periodo di 5 anni precedenti la data effettiva anteriore richiesta può assumere rilievo solo in assenza di prove dell'uso effettivo del marchio contestato nel periodo di 5 anni immediatamente precedenti la data della domanda di decadenza.

Nell'ipotesi in cui la domanda di decadenza sia stata preceduta da una domanda riconvenzionale di decadenza ai sensi dell'articolo 128, RMUE, tra le stesse parti e «deferita» da un tribunale ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 7, RMUE, il periodo di tempo per cui deve essere dimostrato l'uso effettivo è costituito dai cinque anni precedenti la data della **domanda riconvenzionale** (17/01/2018, T-68/16, DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:T:2018:7, § 55-56).

2.2.4 Ragioni legittime per la mancata utilizzazione

Pertanto, occorre far riferimento alle considerazioni dettagliate contenute nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso e in particolare al paragrafo 9.

2.3 Marchio dell'Unione europea divenuto una denominazione abituale (termine generico) — Articolo 58, paragrafo 1, lettera b), RMUE

Un marchio dell'Unione europea viene revocato se, per l'attività o l'inattività del suo titolare, esso è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato.

2.3.1 Onere della prova

Incombe al richiedente l'onere di provare che il termine è divenuto denominazione abituale nel commercio per:

- l'attività, o
- l'inattività

del titolare.

L'Ufficio esamina i fatti a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE nell'ambito delle osservazioni fattuali presentate dal richiedente la revoca (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Nel quadro di tale procedura, essa può prendere in considerazione fatti ovvi e noti. Tuttavia non deve andare al di là degli argomenti giuridici presentati dal richiedente la revoca. Se la richiesta di revoca è fondata solo sull'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il marchio non potrà essere revocato per il fatto di essere, ad esempio, contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

2.3.2 Date da prendere in considerazione

Il richiedente revoca deve dimostrare che il marchio è divenuto il nome comune in commercio per il prodotto o il servizio in questione dopo la data di registrazione del marchio dell'Unione europea, anche se fatti o circostanze avvenuti tra la domanda e la registrazione possono essere presi in considerazione. Il fatto che il segno era, alla data della domanda, il nome comune usato in commercio per i prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione sarebbe rilevante solo nel contesto di un ricorso di nullità.

2.3.3 Pubblico di riferimento

Un MUE può essere revocato ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), RMUE nel caso in cui sia divenuto denominazione abituale del prodotto o del servizio non solo per una parte, ma per la vasta maggioranza del pubblico di riferimento, compresi gli operatori che intervengono nella commercializzazione del prodotto o del servizio in questione (29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23,26). Chiarire se un marchio sia divenuto la generica denominazione commerciale di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato è una questione che deve essere valutata non solo alla luce della percezione dei consumatori o degli utilizzatori finali, bensì anche, in funzione delle caratteristiche del mercato in questione, alla luce della percezione dei

professionisti, come, ad esempio, i venditori (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). Tuttavia, in alcune circostanze specifiche, può essere sufficiente che i venditori del prodotto finito non informino i propri clienti che il segno è stato registrato come un marchio, né offrano loro assistenza clienti al momento della vendita, che comprende l'indicazione dell'origine dei prodotti in vendita (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-25, 30).

2.3.4 Denominazione abituale

Un segno è considerato la «denominazione abituale nel commercio» se è prassi consolidata nel commercio usare il termine in questione per designare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato [cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 5, Segni o indicazioni di uso comune(articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE)]. Non è necessario dimostrare che il termine descrive direttamente una qualità o caratteristica dei prodotti o dei servizi, ma semplicemente che esso viene effettivamente utilizzato nel commercio per riferirsi a tali prodotti o servizi. È più probabile che la forza distintiva di un marchio degeneri quando un segno è evocativo o appropriato in qualche modo, soprattutto se ha connotazioni positive che portano altri ad affidarsi alla sua idoneità a designare non solo un prodotto o servizio di un determinato produttore, ma un particolare tipo di prodotto o servizio (30/01/2007, 1 020 C, Stimulation, § 22, 32 et seq.).

Il fatto che un marchio sia usato come generica denominazione per designare un prodotto o servizio specifico è un'indicazione del fatto che ha perso la sua capacità di distinguere i prodotti o i servizi di cui trattasi da quelli di altre imprese. Un indizio del fatto che un marchio è divenuto generico è quando esso viene comunemente usato nella lingua parlata per riferirsi a un particolare tipo o caratteristica dei prodotti o servizi. Tuttavia questo fatto non è di per sé decisivo: è necessario stabilire se il marchio sia ancora in grado di distinguere i prodotti o i servizi di cui trattasi da quelli di altre imprese.

Anche l'assenza di qualsiasi termine alternativo o l'esistenza di un solo termine lungo e complicato può essere un'indicazione che il segno è divenuto la denominazione abituale nel commercio di un prodotto o servizio specifico.

2.3.5 Difesa per il titolare

Qualora il titolare del marchio dell'Unione europea abbia agito nel modo che poteva ragionevolmente essere previsto nel caso di specie (ad esempio abbia organizzato una campagna televisiva o abbia pubblicato annunci pubblicitari in giornali e riviste pertinenti), il marchio dell'Unione europea non può essere revocato. Il titolare deve poi verificare se il suo marchio compare nei dizionari come termine generico; se del caso, il titolare può chiedere all'editore che nelle future edizioni il marchio sia corredato dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato (articolo 12, RMUE).

2.4 Marchio dell'Unione europea divenuto ingannevole — Articolo 58, paragrafo 1, lettera c), RMUE

Se, in seguito all'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi, il marchio dell'Unione europea può essere dichiarato decaduto. In questo contesto, la qualità si riferisce a una caratteristica o un attributo più che a un grado o livello di eccellenza.

2.4.1 Onere della prova

L'Ufficio esamina i fatti a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE nell'ambito delle osservazioni fattuali presentate dal richiedente la revoca (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Nel quadro di tale procedura, essa può prendere in considerazione fatti ovvi e noti. Tuttavia non deve andare al di là degli argomenti giuridici presentati dal richiedente la revoca.

L'onere di provare che il marchio è diventato fuorviante poggia sul richiedente la revoca, che deve inoltre dimostrare che è l'uso fatto dal titolare che causa l'effetto fuorviante. Se l'utilizzo avviene ad opera di un soggetto terzo, spetta al richiedente la revoca l'onere di dimostrare che il proprietario ha acconsentito a tale uso, a meno che il terzo sia un licenziatario del titolare.

2.4.2 Date da prendere in considerazione

Il richiedente la revoca deve dimostrare che il marchio è diventato tale da indurre in errore il pubblico, in particolare per quanto riguarda la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o servizi in questione, dopo la data di registrazione del marchio dell'Unione europea. Se il segno era già ingannevole o tali da ingannare il pubblico alla data di applicazione, questo sarebbe rilevante nel contesto di un'azione di nullità

2.4.3 Norme da applicare

Le Direttive contengono dettagli in merito ai criteri da applicare per valutare se una domanda di marchio dell'Unione europea è conforme all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE [cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 8, Marchi ingannevoli (articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE)]. I criteri sono confrontabili a quelli applicati nei procedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), RMUE.

2.4.4 Esempi

Un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica sarà di norma percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione al luogo da cui provengono le merci. L'unica eccezione a questa regola è quando il rapporto tra il nome geografico e i prodotti è manifestamente così fantasioso (per esempio, perché il luogo non è noto al pubblico, ed è improbabile che lo diventi, come luogo di origine delle merci in questione) che i consumatori non faranno tale collegamento.

A questo proposito, il marchio MÖVENPICK OF SWITZERLAND è stato annullato perché i prodotti in questione erano fabbricati (stando ai fatti) esclusivamente in Germania, e non in Svizzera (12/02/2009, R 0697/2008-1, MÖVENPICK OF SWITZERLAND)

Inoltre, qualora un marchio contenente gli elementi verbali «capra» e «formaggio» e un elemento figurativo che raffigura chiaramente una capra sia registrato per «formaggio di capra» e ne venga dimostrato l'uso per formaggi non a base di latte di capra, il marchio dell'Unione europea sarà dichiarato decaduto.

Qualora un marchio contenente gli elementi verbali «pura lana vergine» sia registrato per «abbigliamento» e ne venga dimostrato l'uso per abbigliamento realizzato in fibre artificiali, il marchio dell'Unione europea sarà dichiarato decaduto.

Qualora un marchio contenente le parole «vera pelle» o il corrispondente pittogramma sia registrato per «calzature» e ne venga dimostrato l'uso per calzature non realizzate in pelle, il marchio dell'Unione europea sarà dichiarato decaduto.

2.5 Motivi aggiuntivi di decadenza di marchi collettivi dell'Unione europea (articolo 81 RMUE)

In conformità dell'articolo 81, RMUE, oltre ai motivi di decadenza previsti dall'articolo 58, RMUE, i diritti del titolare di un marchio collettivo dell'Unione europea saranno revocati su richiesta all'Ufficio o sulla base di una domanda riconvenzionale presentata nel procedimento di violazione, qualora:

1. il titolare non adotti misure adeguate al fine di evitare l'uso del marchio in modo incompatibile con le condizioni d'uso, ove esistenti, stabilite nei regolamenti che ne disciplinano l'uso, le cui modifiche siano state riportate nel registro, se del caso;
2. il titolare del marchio collettivo dell'Unione europea ne faccia un uso tale da trarre il pubblico in inganno per quanto riguarda il carattere o il significato del marchio, in particolare laddove sia tale da essere confuso con qualcosa di diverso da un marchio collettivo, come indicato nell'articolo 76, RMUE;

3. i regolamenti modificativi non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 75, RMUE o interessino uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 76, RMUE, sebbene la modifica sia stata riportata nel registro in violazione del disposto dell'articolo 79, paragrafo 2, RMUE, a meno che il titolare del marchio apporti un'ulteriore modifica dei regolamenti che ne disciplinano l'uso, al fine di soddisfare le condizioni di tale disposto.

2.6 Motivi aggiuntivi di decadenza di marchi di certificazione dell'Unione europea (articolo 91, RMUE)

In conformità dell'articolo 91, RMUE, oltre ai motivi di decadenza di cui all'articolo 58, RMUE, i diritti del titolare di un marchio di certificazione dell'Unione europea saranno revocati su richiesta all'Ufficio o sulla base di una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento di violazione, ove sussistano le seguenti condizioni:

1. il titolare svolge un'attività commerciale riguardante i beni e servizi del tipo certificato, in violazione dell'articolo 83, paragrafo 2, RMUE;
2. il titolare non adotta misure adeguate al fine di evitare l'uso del marchio in modo incompatibile con le condizioni d'uso, ove esistenti, stabilite nei regolamenti che ne disciplinano l'uso, le cui modifiche siano state riportate nel registro, se del caso;
3. il modo in cui il marchio è stato utilizzato dal titolare è stato tale da trarre il pubblico in inganno, come indicato nell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE;
4. una modifica ai regolamenti che disciplinano l'uso del marchio è stata riportata nel registro in violazione del disposto dell'articolo 88, paragrafo 2, RMUE, a meno che il titolare del marchio apporti un'ulteriore modifica dei regolamenti che ne disciplinano l'uso, al fine di soddisfare le condizioni di tale articolo.

3 Motivi di nullità assoluta

3.1 Marchio dell'Unione europea registrato in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 7, RMUE o all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE

Un marchio dell'Unione europea può essere dichiarato non valido se, al momento della sua domanda corrispondente, poteva essere possibile sollevare un'obiezione nei confronti del marchio dell'Unione europea ai sensi di uno qualsiasi dei motivi elencati all'articolo 7, RMUE.

3.1.1 Onere della prova

Scopo dei procedimenti di nullità è, tra l'altro, quello di permettere all'Ufficio di verificare la validità della registrazione di un marchio e di adottare una posizione che esso avrebbe dovuto, eventualmente, adottare d'ufficio nel processo di registrazione in

forza dell'articolo 42, paragrafo 1, RMUE (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).

L'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, seconda frase, stabilisce esplicitamente che nei procedimenti di nullità ai sensi dell'articolo 59, RMUE, l'Ufficio **limita il suo esame ai motivi e alle argomentazioni presentati dalle parti**. Il MUE gode di una **presunzione di validità e spetta al richiedente la nullità invocare presso l'Ufficio i fatti specifici che mettono in dubbio la validità del marchio** (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).

Di conseguenza, l'Ufficio esamina i fatti a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, seconda frase, **nell'ambito delle osservazioni fattuali** presentate dal richiedente della dichiarazione di nullità (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Nel quadro di tale procedura, esso può prendere in considerazione fatti ovvi e noti. Tuttavia **non deve andare al di là dei motivi e degli argomenti presentati dal richiedente** della dichiarazione di nullità.

Uno degli argomenti che il titolare del marchio dell'Unione europea può addurre per appellarsi contro la domanda di nullità del richiedente è la prova del fatto che il marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Cfr. il punto 3.2 che segue.

3.1.2 Date da prendere in considerazione

Il Tribunale ha ritenuto che l'esame mirato a decidere se registrare o dichiarare nullo un marchio vada condotto sulla base della situazione alla data della presentazione della corrispondente domanda, non della sua registrazione (03/06/2009, T-189/07, Flugbörse,EU:T:2009:172; confermata dal 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225).

In generale, non vengono presi in considerazione sviluppi o eventi successivi alla data della presentazione della domanda o alla data di priorità. Ad esempio, il fatto che un segno sia divenuto, dopo la data della presentazione della domanda, il termine comunemente usato nel commercio per i prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione è in linea di principio irrilevante ai fini dell'esame di una domanda di nullità (sarebbe rilevante solo nel contesto di una domanda di decadenza). Tuttavia tali fatti successivi alla data di presentazione della domanda possono essere comunque presi in considerazione se e nella misura in cui essi consentono di trarre conclusioni riguardo alla situazione alla data di applicazione per il MUE. Ne è un esempio il caso degli estratti del dizionario successivi alla data di presentazione della domanda. Salvo in presenza di un rapido sviluppo dell'uso linguistico o delle condizioni di vita (nel senso di «tendenze» sociali o tecniche) sopraggiunto dopo la data di presentazione della domanda, le parole sono di norma inserite nei dizionari solo se il loro utilizzo e significato effettivi sono andati consolidandosi per un periodo di tempo considerevole (25/11/2015, T-223/14, VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39).

3.1.3 Norme da applicare

Le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione,, illustrano in dettaglio i criteri da applicare per valutare se una domanda di marchio dell'Unione europea è conforme all'articolo 7, RMUE. I criteri sono identici a quelli applicati nei procedimenti di nullità ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

3.2 Difesa nei confronti di una contestazione in merito alla sussistenza del carattere distintivo

Un marchio in contrasto con l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) o d), RMUE non sarà dichiarato nullo se ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto (articolo 59, paragrafo 2, RMUE). La disposizione di cui all'articolo 59, paragrafo 2, RMUE risponde alla stessa logica dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE e deve essere interpretata nello stesso senso e alla luce degli stessi fattori pertinenti (28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 64).

Nell'ambito dei procedimenti di nullità, il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso costituisce un'eccezione ai motivi di nullità di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. Trattandosi di un'eccezione, **l'onere della prova** ricade sulla parte che cerca di basarsi sulla stessa, ovvero il titolare del marchio contestato. Il titolare del marchio contestato si trova nella posizione migliore per addurre prove a supporto dell'asserzione che il suo marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto dello stesso (per esempio in relazione all'intensità, alla portata geografica, alla durata dell'uso, all'investimento promozionale). Di conseguenza, laddove il titolare del marchio contestato invochi il carattere distintivo acquisito durante l'uso, ma questi non apporti le prove in tal senso, il marchio deve essere dichiarato non valido (19/06/2014, cause riunite C-217/13 e C-218/13, Oberbank e a., EU:C:2014:2012, § 68-71).

Il titolare del marchio dell'Unione europea può invocare altresì, in subordine, la difesa del carattere distintivo acquisito e chiedere espressamente alla divisione Annullamento di decidere dapprima sul motivo di nullità invocato (articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) o d), RMUE).

La divisione Annullamento accetterà di norma queste richieste (a meno che le circostanze non impongano diversamente, per esempio quando il marchio contestato debba essere dichiarato nullo per motivi differenti) ed emetterà una decisione soggetta a ricorso per il motivo di nullità invocato (come previsto dall'articolo 66, paragrafo 2, RMUE). Qualora ciò comporti una conclusione a favore dell'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) o d), RMUE, e una volta che questa decisione sia divenuta definitiva, la fase del contraddittorio del procedimento sarà riaperta per consentire al

titolare del marchio dell'Unione europea di presentare le prove a sostegno della sua rivendicazione del carattere distintivo acquisito.

Le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti, capitolo 14, Carattere distintivo acquisito attraverso l'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE), contengono i dettagli dei criteri da applicare per valutare se un marchio dell'Unione europea ha acquisito carattere distintivo attraverso l'uso.

Il titolare deve dimostrare che il marchio ha acquisito un carattere distintivo al più tardi entro la data della domanda di dichiarazione di nullità (05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 53).

Pertanto, le prove del carattere distintivo acquisito i) entro la data della domanda di MUE (o la data di priorità, se applicabile), ii) tra la data della domanda di MUE (o la data di priorità, se applicabile) e la data di registrazione e iii) tra la data di registrazione e la data della domanda di dichiarazione di nullità sono tutte rilevanti.

3.3 Malafede — Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE

Per il RMUE la malafede costituisce esclusivamente un motivo di **nullità** assoluta per un marchio dell'Unione europea, da invocare dinanzi all'Ufficio o mediante una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione. Pertanto, la malafede non ha alcuna rilevanza nei procedimenti di esame o di opposizione (per i procedimenti di opposizione, 17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

3.3.1 Data di riferimento

La data di riferimento per determinare se il titolare del marchio dell'Unione europea abbia agito in malafede è **la data di deposito della domanda di registrazione**. Tuttavia, occorre osservare che:

- si possono prendere in considerazione fatti ed elementi di prova anteriori al deposito per interpretare l'intenzione del titolare all'atto di deposito del marchio dell'Unione europea. Questi fatti possono includere, inter alia, l'eventualità che la registrazione del marchio sia già avvenuta in uno Stato membro, nell'Ufficio o in un'altra giurisdizione, le circostanze in cui il marchio è stato creato e l'utilizzo che ne è stato fatto dopo la sua creazione (cfr. il punto 3.3.2.1 che segue, paragrafo 3);
- Talvolta possono essere considerati fatti ed elementi di prova successivi al deposito al fine di interpretare l'intenzione del titolare all'atto di deposito del marchio dell'Unione europea, in particolare per stabilire se il titolare ha fatto o meno uso del marchio dopo la registrazione (cfr. il punto 3.3.2.1 che segue, paragrafo 3).

3.3.2 Nozione di malafede

La nozione di malafede ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione europea (UE), che deve essere interpretata in modo uniforme nell'UE (sentenza pregiudiziale del 27/06/2013,

C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435). Tuttavia, essa non è definita, delimitata e nemmeno descritta in alcun modo nella normativa.

L'avvocato generale Sharpston ha proposto di definirla come un «comportamento che si discosta dai principi accettati di comportamento etico o dalle consuetudini commerciali e professionali di lealtà» (conclusioni dell'avvocato generale Sharpston dell'11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

L'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE persegue l'obiettivo di interesse generale di contrastare le registrazioni di marchio abusive o contrarie alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Tali registrazioni sono contrarie al principio secondo cui il diritto dell'UE non può estendersi fino a comprendere le pratiche abusive di operatori economici che non consentono di raggiungere l'obiettivo perseguito dalla normativa in questione (23/05/2019, T-3/18 e T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR e a., EU:T:2019:357, § 33).

Il motivo di malafede si applica laddove emerga da indizi pertinenti e concordanti che il titolare di MUE ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio, non con l'obiettivo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, ma con l'intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi, o con l'intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l'origine (12/09/2019, C 104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).

Per determinare se il titolare abbia agito o meno in malafede al momento del deposito della domanda, occorre eseguire una **valutazione generale** in cui devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti del singolo caso di specie (pronuncia pregiudiziale del 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), in particolare l'intero elenco di prodotti e servizi per i quali era stato chiesto il marchio, benché alla fine non fosse stato registrato per alcuni di essi. Di seguito viene fornito un elenco **non esaustivo** di questi elementi.

3.3.2.1 Elementi che possono indicare l'esistenza della malafede

La giurisprudenza mostra tre fattori particolarmente rilevanti in merito.

1. **Identità o somiglianza dei segni**: il fatto che il marchio dell'Unione europea apparentemente registrato in malafede è identico o simile a un segno cui fa riferimento il richiedente la nullità può essere significativo per l'accertamento della malafede. Sebbene in molti casi in cui si riscontra malafede vi sia identità o somiglianza con un segno anteriore, il rischio di confusione non costituisce un prerequisito per la malafede (12/09/2019, C 104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51). Infine, l'identità o la somiglianza dei segni non sono di per sé sufficienti a provare la malafede (01/02/2012, T 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, T 335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 59-60).
2. **Conoscenza dell'uso di un segno identico o simile**: anche il fatto che il titolare del marchio dell'Unione europea conosceva o avrebbe dovuto essere a conoscenza

dell'uso di un segno identico o simile da parte di un terzo relativamente a prodotti o servizi identici o di natura analoga può essere significativo.

Tale conoscenza si configura, ad esempio, quando una parte sia stata in rapporti d'affari con l'altra e, pertanto, «non poteva ignorare, se non addirittura sapeva, che l'interveniente usava da molto tempo il segno» (11/07/2013, T 321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25), quando la notorietà del segno, anche come marchio «storico», è un fatto ben noto (08/05/2014, T 327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 50), o quando l'identità o semi-identità tra il marchio contestato e i segni anteriori «non possono essere manifestamente casuali» (28/01/2016, T 335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).

La **presunzione che il titolare sia consapevole di tale utilizzo** («o doveva essere a conoscenza») discende, *inter alia*, da una conoscenza generale di un siffatto utilizzo nel settore economico interessato o dalla durata di tale utilizzo. Infatti, maggiore è la durata di tale utilizzo, più è verosimile che il titolare ne fosse a conoscenza (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). A seconda delle circostanze del caso, tale presunzione può applicarsi anche laddove il segno sia stato registrato in un paese non UE (28/01/2016, T 335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 64-71).

Tuttavia, la conoscenza di un segno antecedente identico o simile per prodotti o servizi identici o simili non **è sufficiente, di per sé**, a dimostrare l'esistenza della malafede (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48, 49). Dipende sempre dalle circostanze del caso (cfr., per esempio, 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 27).

Similmente, il fatto che il richiedente sappia, o debba sapere, che, al momento del deposito della sua domanda, una terza parte **sta utilizzando un marchio all'estero** che può essere confuso con il marchio per il quale si è richiesta la registrazione non è sufficiente, **di per sé**, per consentire di concludere che il richiedente sta agendo in malafede (pronuncia preliminare del 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

La conoscenza o la presunzione della conoscenza di un segno esistente non è richiesta nel caso in cui il titolare del marchio dell'Unione europea eluda il sistema con l'intenzione di impedire che **qualsiasi** segno simile venga immesso sul mercato (cfr. per esempio, la proroga artificiosa del periodo di dilazione per il mancato utilizzo alla voce 3, lettera d) del presente elenco).

3. **Intenzione fraudolenta del titolare del marchio dell'Unione europea**: è un elemento soggettivo che deve essere determinato con riferimento alle circostanze oggettive (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Anche in questo caso, vari elementi possono essere ritenuti rilevanti come, ad esempio, i seguenti casi di specie.
   a. La malafede sussiste quando le domande di marchi divergono dallo scopo iniziale e sono depositate a fine speculativo o esclusivamente per ottenere un indennizzo economico (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
   b. La malafede sussiste quando si può dedurre che il fine del richiedente del marchio dell'Unione europea consiste nel «cavalcare l'onda» della notorietà del

richiedente la dichiarazione di nullità (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) o dei marchi registrati di quest'ultimo e nel trarre vantaggio da tale notorietà (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 56), anche se tali marchi sono scaduti (21/12/2015, R 3028/2014-5, PM PEDRO MORAGO (fig.), § 25).

c. L'assenza di qualsivoglia intenzione di utilizzare un marchio per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata presentata la domanda costituisce un atto di malafede in relazione ad essi se il richiedente tale MUE ha agito con l'intenzione di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alla correttezza professionale o di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio. Qualora l'assenza di qualsivoglia intenzione di utilizzare il marchio conformemente alle funzioni essenziali di un marchio riguardi soltanto taluni prodotti o servizi oggetto della domanda di marchio, tale domanda costituisce un atto di malafede solo nella parte in cui riguarda i suddetti prodotti o servizi (29/01/2020, C 371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81; 11/06/2009, C 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44; 07/07/2016, T 82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 126). Tuttavia, se il marchio viene depositato in base a una qualche logica commerciale e si può presumere che il titolare del marchio dell'Unione europea intendeva utilizzare il segno come marchio per i prodotti per i quali è stata chiesta la tutela, ciò tenderebbe a indicare l'assenza di un'intenzione fraudolenta. Per esempio, nel caso in cui il titolare aveva un incentivo commerciale per garantire al marchio una tutela più estesa, ad esempio un aumento del numero di Stati membri in cui il titolare genera fatturato relativamente ai prodotti commercializzati con tale marchio (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20, 23).

d. L'esistenza di un rapporto diretto o indiretto tra le parti prima del deposito del marchio dell'Unione europea, per esempio un rapporto pre-contrattuale, contrattuale o post-contrattuale (residuo), può anche essere un indizio di malafede da parte del titolare del marchio dell'Unione europea (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2012:372, § 25-32). In tali casi, la registrazione del segno a proprio nome da parte del titolare del marchio dell'Unione europea può, a seconda delle circostanze, essere considerata una violazione delle consuetudini commerciali e professionali di lealtà.

e. La malafede sussiste quanto il titolare di un marchio dell'Unione europea tenta di prorogare artificiosamente il periodo di dilazione per il mancato utilizzo, per esempio depositando una domanda reiterata per un marchio anteriore al fine di evitare la perdita di un diritto a seguito del mancato utilizzo (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27). È necessario distinguere questo caso dalla situazione in cui il titolare del marchio dell'Unione europea, conformemente alla normale prassi commerciale, cerca di tutelare le modifiche subite dal proprio segno, per esempio nel caso dell'evoluzione di un logo (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et seq.).

f. La malafede sussiste altresì quando il titolare di un marchio dell'Unione europea effettua una serie consecutiva di domande di registrazione di marchi nazionali,

con l'intento di bloccare la situazione per un periodo superiore al periodo di tolleranza di sei mesi previsto dall'articolo 34, paragrafo 1, RMUE e addirittura il periodo di tolleranza di cinque anni previsto dall'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE (07/07/2016, T 82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).

g. La richiesta di indennizzo economico presentata dal titolare di un marchio dell'Unione europea al richiedente la nullità può comportare la presunzione di malafede qualora si dimostri che il titolare del marchio dell'Unione europea era a conoscenza dell'esistenza del segno identico o simile anteriore e si aspettava di ricevere una proposta di indennizzo economico dal richiedente la nullità (08/05/2014, T 327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 72).

Oltre agli elementi summenzionati, gli **altri elementi potenzialmente pertinenti** individuati nella giurisprudenza e/o nella prassi dell'Ufficio nel valutare l'esistenza della malafede comprendono:

1. le circostanze all'origine del segno contestato, l'utilizzo a partire dalla sua creazione, la logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione di detto segno come marchio dell'Unione europea nonché la cronologia degli eventi fino al deposito di detta domanda (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et seq.; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, § 68 EU:T:2015:115, § 68);
2. la natura del marchio richiesto. Laddove il segno interessato consista nella forma e nella presentazione d'insieme di un prodotto, l'esistenza della malafede del titolare del marchio dell'Unione europea potrebbe essere dimostrata più facilmente qualora la libertà di scelta dei concorrenti in ordine alla forma e alla presentazione di un prodotto venga limitata per motivi di ordine tecnico o commerciale, di modo che il titolare del marchio sia in grado di impedire ai suoi concorrenti non solo di usare un segno identico o simile, ma anche di commercializzare prodotti comparabili (11/06/2009, C-529/07, LindtGoldhase, EU:C:2009:361, § 50);
3. il grado intrinseco o acquisito della capacità distintiva del segno del richiedente la nullità e del segno del titolare del marchio, nonché il suo grado di notorietà, anche se questo è soltanto residuo (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46, 49);
4. il fatto che il marchio nazionale sul quale il titolare del marchio dell'Unione europea ha basato una rivendicazione di priorità sia stato dichiarato nullo per malafede (30/07/2009, R 1203/2005-1, BRUTT);

Infine, la giurisprudenza e/o l'Ufficio hanno identificato una serie di fattori che, considerati singolarmente, non sono sufficienti per determinare la malafede, ma che, in combinazione con altri fattori rilevanti (da identificarsi caso per caso), possono indicare l'esistenza di malafede.

- Il fatto che un marchio dell'Unione europea anteriore, molto simile, sia stato dichiarato decaduto per prodotti o servizi rientranti in una serie di classi non è di per sé sufficiente a far trarre conclusioni di alcun genere in merito alle intenzioni del titolare del marchio dell'Unione europea al momento del deposito della domanda di registrazione relativamente agli stessi prodotti e servizi (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 45).

- Il fatto che la domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea contestato sia stata depositata tre mesi prima della scadenza del periodo di tolleranza per i marchi dell'Unione europea anteriori non è sufficiente a controbilanciare gli elementi che dimostrano che l'intenzione del titolare del marchio dell'Unione europea era quella di depositare un marchio ammodernato relativo a un elenco aggiornato di servizi (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 50, 51).
- Il deposito di domande di nullità nei confronti dei marchi del richiedente la nullità costituisce l'esercizio legittimo di un diritto esclusivo da parte del titolare del marchio dell'Unione europea e non può dimostrare di per sé alcuna intenzione fraudolenta da parte sua (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 66).
- Il fatto che, dopo aver ottenuto la registrazione del marchio dell'Unione europea contestato, il titolare abbia intimato ad altre parti di cessare di utilizzare un segno simile nelle loro relazioni commerciali non rappresenta un indizio di malafede. Una siffatta domanda rientra nelle prerogative collegate alla registrazione di un marchio dell'Unione europea; cfr. articolo 9 RMUE (14/02/2012, T-33/11, Bigab EU:T:2012:77, § 33). Tuttavia, in circostanze nelle quali tale richiesta è collegata ad altri fattori (per esempio il fatto che il marchio non venga utilizzato), può essere un'indicazione dell'intento di evitare che altre parti entrino nel mercato.
- In casi in cui il titolare del marchio dell'Unione europea detiene più di un marchio, il semplice fatto che le differenze tra il marchio dell'Unione europea in questione e il precedente marchio dell'Unione europea registrato dallo stesso titolare siano così insignificanti da non essere notate dal consumatore medio non può portare a stabilire di per sé che il marchio dell'Unione europea contestato è una mera domanda ripetuta resa in malafede (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 33-34).

3.3.2.2 Elementi che in genere non indicano l'esistenza della malafede

La giurisprudenza ha individuato diversi elementi che in genere non dimostrano la malafede.

- estendere la tutela di un marchio nazionale facendolo registrare come marchio dell'Unione europea rientra nell'ambito di una normale strategia commerciale dell'azienda (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58);
- la malafede non può essere riscontrata sulla base della lunghezza dell'elenco dei prodotti e dei servizi esposti nella domanda di registrazione (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88). In linea di principio è legittimo che un'impresa solleciti la registrazione di un marchio non solo per le categorie di prodotti e di servizi che essa commercializza al momento del deposito, ma anche per altre categorie di prodotti e servizi che la stessa ha intenzione di commercializzare in futuro (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88); Tuttavia, come spiegato alla voce 3, lettera c), del punto 3.3.2.1 (Elementi che possono indicare l'esistenza della malafede), la registrazione di un marchio senza che il richiedente abbia intenzione di utilizzarlo per i prodotti e servizi oggetto di tale registrazione può costituire malafede una volta che la

domanda di marchio è priva di giustificazione (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 77);

- il fatto che il titolare di più marchi nazionali decida di depositare una domanda di marchio dell'Unione europea per uno solo di essi e non per tutti non può essere considerato un indizio di malafede. La scelta di tutelare un marchio sia su scala nazionale che su scala dell'Unione rientra nella mera strategia commerciale del suo titolare e non spetta pertanto né all'Ufficio né al Tribunale interferire in tale scelta (14/02/2012, T 33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 29);
- se un segno gode di notorietà a livello nazionale e il titolare deposita la domanda per la sua registrazione come marchio dell'Unione europea, il grado di notorietà potrebbe giustificare l'interesse del titolare ad assicurare una maggiore tutela giuridica (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52);
- la presentazione di una domanda di annullamento del precedente marchio quando il procedimento di opposizione avviato sulla base di tale precedente marchio è ancora in corso non costituisce una prova di malafede (25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF (fig.) / KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 12).

3.3.3 Prova della malafede

Nei procedimenti di nullità ai sensi dell'articolo 59 RMUE, l'Ufficio **limita il suo esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti** (articolo 95, paragrafo 1, RMUE, seconda frase).

Il richiedente la dichiarazione di nullità deve dimostrare le circostanze che permettono di giungere alla conclusione secondo cui la domanda di registrazione del MUE è stata depositata in malafede. La buona fede del depositante è presunta fino a prova contraria (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 e giurisprudenza ivi citata).

Qualora l'Ufficio constati che le circostanze oggettive del caso possano condurre al rovesciamento della presunzione di buona fede, spetta al titolare del marchio dell'UE fornire spiegazioni plausibili circa gli obiettivi e la logica commerciale perseguiti con la domanda di registrazione di tale marchio (23/05/2019, T 3/18 & T 4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR e a., EU:T:2019:357, § 36-37).

3.3.4 Relazione con altre disposizioni del RMUE

Se l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, è una manifestazione del principio secondo cui le transazioni commerciali devono essere condotte in buona fede, l'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE è l'espressione generale di tale principio (cfr. pagg. 4 et seq. delle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio (articolo 8, paragrafo 3, RMUE)).

3.3.5 Estensione della nullità

Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, RMUE, i motivi di nullità assoluta di cui all'articolo 59, paragrafo 1, RMUE possono sussistere, secondo le circostanze, solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio contestato è stato registrato.

Il richiedente la nullità può determinare l'estensione dell'azione di nullità. Se contesta solo una parte dei prodotti o servizi coperti dal MUE contestato, l'Ufficio limiterà la propria valutazione a quei prodotti e servizi.

L'**estensione di una dichiarazione di nullità** basata su un accertamento dell'esistenza di malafede sarà determinata sulla base delle prove e degli argomenti forniti dal richiedente la nullità e dipenderà dalla natura del comportamento specifico che costituisce la malafede.

Per esempio:

- ove si constati la malafede in quanto il MUE contestato è stato depositato con lo scopo deliberato di creare un'associazione con il richiedente la nullità (14/05/2019, T 795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), il MUE sarà di norma dichiarato nullo nella sua interezza;
- ove si constati la malafede per la mancanza di intenzione di utilizzare il marchio, il MUE può essere dichiarato nullo solo in parte se il richiedente la nullità non può dimostrare adeguatamente che tale malafede si applica alla totalità dei prodotti e dei servizi (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81).

3.4 Motivi di nullità assoluta per marchi collettivi dell'Unione europea

Oltre che per i motivi di nullità sopra esposti di cui agli articoli 59 e 60, RMUE, un marchio collettivo dell'Unione europea registrato in violazione del disposto dell'articolo 76, RMUE sarà dichiarato nullo su richiesta all'Ufficio nei seguenti casi:

- qualora gli articoli 74 e 75, RMUE non vengano soddisfatti o i regolamenti che disciplinano l'uso del marchio siano contrari all'ordine pubblico o ai principi di comportamento etico comunemente accettati;
- qualora il pubblico possa essere tratto in inganno per quanto riguarda il carattere o il significato del marchio, in particolare laddove il marchio sia tale da essere confuse con qualcosa di diverso da un marchio collettivo.

L'articolo 76, paragrafo 3, RMUE, in combinato disposto con l'articolo 82, RMUE, *in fine*, stabilisce chiaramente che il titolare che modifica i regolamenti d'uso, soddisfa i requisiti di cui ai punti 1 e 2 che precedono, tale marchio collettivo dell'Unione europea non sarà rifiutato.

3.5 Motivi di nullità assoluta per marchi di certificazione dell'Unione europea

L'articolo 92, RMUE stabilisce che, in caso di marchio di certificazione dell'Unione europea registrato in violazione dell'articolo 85, RMUE (per esempio in caso di insoddisfazione delle condizioni di cui agli articoli 83 e 84, RMUE), esso sarà dichiarato nullo, a meno che il titolare modifichi i regolamenti che ne disciplinano l'uso e, di conseguenza, questi soddisfino i requisiti dell'articolo 85, RMUE.

4 Cause di nullità relative

4.1 Introduzione

L'articolo 60, RMUE consente ai titolari di diritti anteriori di presentare una domanda di nullità di un marchio dell'Unione europea in una serie di casi (motivi) elencati di seguito.

- Gli stessi motivi dei procedimenti di opposizione:
  - un marchio anteriore, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, è identico o simile al marchio dell'Unione europea oggetto della contestazione e riguarda prodotti e servizi identici o simili o gode di notorietà (articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) o b), e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE);
  - il marchio è stato registrato da un agente o da un rappresentante del titolare senza l'autorizzazione di quest'ultimo (articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE);
  - un marchio non registrato o un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale possono rendere nulla la registrazione di un MUE se la legislazione nazionale consente al titolare del marchio non registrato precedente o di un altro segno non registrato precedente di vietare l'uso del RMUE successivo (articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE);
  - una denominazione di origine o un'indicazione geografica possono annullare la registrazione di un MUE se la legislazione UE o la legislazione nazionale consente a qualunque persona autorizzata dal diritto vigente di esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o di un'indicazione geografica di vietare l'uso del successivo MUE (articolo 60, paragrafo 1, lettera d), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 6, RMUE).
- vi è poi un ulteriore motivo basato su **un altro diritto anteriore**, in base alla normativa dell'UE o nazionale (ivi compresi i diritti derivanti da accordi internazionali aventi effetto in uno Stato membro), che autorizza il suo titolare a vietare l'uso del marchio oggetto della contestazione (articolo 60, paragrafo 2, RMUE), in particolare:
  - il diritto al nome;

- il diritto all'immagine;
- il diritto d'autore;
- il diritto di proprietà industriale.

Questi **motivi** sono ulteriormente illustrati nel prosieguo (4.2 e 4.3).

Come nei procedimenti di opposizione, il titolare del marchio oggetto della contestazione può domandare al richiedente la nullità la produzione di **prove dell'uso effettivo** del proprio marchio anteriore. Le particolarità attinenti al periodo di riferimento per valutare l'effettivo uso nei procedimenti di nullità sono esposte nel punto 4.4 che segue.

Infine, il RMUE contiene una serie di disposizioni a cui il titolare del marchio dell'Unione europea può appellarsi contro la domanda di nullità in base al tipo di diritto anteriore invocato (per es. se sussiste o meno un marchio dell'Unione europea anteriore o un marchio nazionale). Tali disposizioni sono illustrate nel ppunto 4.5 che segue.

4.2 Motivi di nullità di cui dell'articolo 60, paragrafo 1, RMUE

4.2.1 Norme da applicare

I presupposti sostanziali per considerare l'esistenza di un diritto anteriore di cui all'articolo 60, paragrafo 1, RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, RMUE come causa di dichiarazione di nullità sono gli stessi del procedimento di opposizione. Le norme di prassi relative al motivo di opposizione corrispondente dovrebbero essere applicate di conseguenza.

4.2.2 Date da prendere in considerazione

4.2.2.1 Per la valutazione dell'elevato carattere distintivo o della notorietà

Analogamente a quanto avviene nei procedimenti di opposizione, in quelli di nullità il richiedente, sulla base di un accresciuto carattere distintivo oppure della notorietà, deve dimostrare che il suo diritto anteriore ha acquisito **un accresciuto carattere distintivo oppure notorietà** alla data di **deposito** del marchio oggetto della contestazione, tenuto conto, ove occorra, di eventuali diritti di priorità invocati. Inoltre, la notorietà o l'accresciuto carattere distintivo del marchio precedente deve essere ancora attuale nel momento in cui **viene adottata la decisione in merito alla nullità**.

Nei procedimenti di opposizione, dato il breve lasso di tempo tra il deposito del marchio dell'Unione europea e la decisione di opposizione, si presume di norma che l'elevato carattere distintivo o la notorietà del marchio anteriore sia ancora attuale al momento della decisione (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE)). Nei procedimenti di nullità, tuttavia, il lasso di tempo può essere notevole: in tal caso, il richiedente la nullità deve provare che il

suo diritto anteriore continua a godere di un accresciuto carattere distintivo o di notorietà nel momento in cui viene adottata la decisione sulla nullità.

4.2.2.2 Domanda basata sull'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE

In caso di domanda di nullità basata sull'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, il richiedente la nullità deve provare che **l'utilizzo nel commercio di un segno anteriore** abbia una portata non puramente locale alla **data di deposito** del marchio oggetto della contestazione (o la data di priorità, se del caso). Nei **procedimenti di nullità,** il richiedente deve anche dimostrare che il segno avente portata non puramente locale sia stato utilizzato in un altro periodo, ossia **al momento del deposito della domanda di nullità**. Questa condizione si desume dal disposto dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il quale afferma che un MUE è dichiarato nullo «allorché **esiste** un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste dallo stesso paragrafo» (05/10/2004, 606 C; 03/08/2011, R 1822/2010-2, BABY BAMBOLINA (fig.), § 15). Una volta dimostrato, tale requisito si considera ancora soddisfatto nel **momento in cui viene adottata la decisione in merito alla nullità**, salvo prova contraria (per es. viene invocata a sostegno la denominazione sociale di un'azienda che, tuttavia, ha cessato l'attività).

Esistono ulteriori particolarità concernenti la **motivazione e l'ammissibilità** di cui alle Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti di annullamento.

4.3 Motivi di nullità di cui all'articolo 60, paragrafo 2, RMUE — Altri diritti anteriori

Un marchio dell'Unione europea può essere dichiarato nullo sulla base dei diritti di seguito indicati se la sua utilizzazione può essere vietata dal diritto dell'Unione europea o nazionale che li tutela. L'enumerazione di tali diritti anteriori **non è da considerarsi esaustiva**.

L'articolo 60, paragrafo 2, RMUE si applica solo quando i diritti invocati sono tali da non essere considerati diritti ai quali ci si appella tipicamente nei procedimenti di annullamento a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, RMUE (13/12/2011, 4033 C, § 12).

4.3.1 Diritto al nome / diritto all'immagine

Non tutti gli Stati membri tutelano il diritto di una persona al nome o all'immagine. L'esatto ambito di protezione del diritto verrà stabilito in base alla legge nazionale (per esempio, se il diritto è protetto a prescindere dai prodotti e servizi coperti dal marchio contestato).

Il richiedente la nullità dovrà necessariamente indicare la **normativa nazionale in vigore** e proporre una **solida linea argomentativa** relativamente ai motivi per cui, a norma della legislazione nazionale specifica, si dovrebbe impedire l'utilizzo del marchio

oggetto della contestazione. Un mero riferimento alla legislazione nazionale non è ritenuto sufficiente: non spetta all'Ufficio fornire la linea argomentativa a nome del richiedente (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
TELESIS	TELESIS	08/03/2011, R 0134/2009-2
Diritto al nome ai sensi della legislazione austriaca In base alla normativa austriaca (§ 43 AGBG), «qualora venga contestato il diritto di una persona ad usare il suo nome o essa venga danneggiata a seguito di un uso non autorizzato del suo nome che violi i suoi interessi tutelabili, detta persona può richiedere all'autore della violazione di sospendere tale uso, rinunciarvi e risarcire gli eventuali danni. Questa tutela si estende altresì alle denominazioni distintive dei commercianti, anche nel caso in cui esse differiscano dal nome anagrafico del commerciante in questione (...) Benché il § 43 AGBG si possa applicare anche al nome del commerciante, l'ambito di tutela è circoscritto al campo di attività del segno utilizzato. Gli altri servizi oggetto della contestazione sono diversi da quelli del diritto anteriore poiché (…) riguardano rami di attività distinti (punti 61-63)». Pertanto, i requisiti previsti dalla normativa austriaca non sono stati soddisfatti e la domanda di nullità basata sull'articolo 53, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 60, paragrafo 2, lettera a), RMUE) in combinato disposto con il testo austriaco è stata rigettata.		

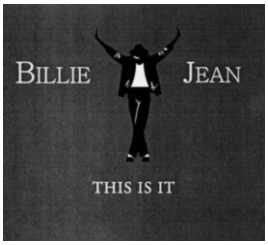
Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
«MARQUÉS DE BALLESTAR» Titolo nobiliare (título nobiliario)	MARQUÉS DE BALLESTAR	03/12/2009, R 1288/2008-1

Diritto al nome ai sensi della legislazione spagnola

In Spagna i titoli nobiliari sono protetti ai sensi della Legge 1/1982 come se fossero nomi di persone. Il richiedente l'annullamento ha dimostrato che questo titolo nobiliare esiste e che ne è il detentore. Il MUE è composto da un piccolo stemma e dalle parole MARQUÉS DE BALLESTAR in caratteri di grandi dimensioni. Il vino non potrebbe essere identificato correttamente nelle operazioni commerciali senza menzionare le parole MARQUÉS DE BALLESTAR. Il diritto conferito dal marchio dell'Unione europea consiste nella facoltà di utilizzarlo come segue: apporlo sul contenitore del prodotto, immettere in commercio il prodotto recante il marchio e usarlo nella pubblicità (articolo 9, RMUE). Di conseguenza, l'uso del marchio è destinato «a scopi pubblicitari, commerciali o di natura analoga» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, della Legge 1/1982. Poiché la Legge definisce questi utilizzi *intromissioni illegittime*, si applicherebbe la tutela offerta dal suo articolo 9, paragrafo 2. Lo stesso articolo ammette l'adozione di misure per «porre fine all'intromissione illegittima». Il marchio deve essere dichiarato nullo in quanto il suo utilizzo può essere vietato in forza del diritto al nome, conformemente alla normativa spagnola sulla tutela del diritto all'onore, alla *privacy* personale e familiare e alla propria immagine (punti 14 et seq.*)*.

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
DEF-TEC	DEF-TEC	11/08/2009, R 871/2007-4
Diritto al nome ai sensi della legislazione tedesca La Commissione ritiene che «ciò che il § 12 BGB [Codice civile tedesco] potrebbe tutelare, in definitiva, è il nome del richiedente l'annullamento, ovvero "*DEF-TEC Defense Technology GmbH*", ma non il segno "*DEF-TEC*", che non è il nome del richiedente (…) la registrazione e l'eventuale uso della denominazione "*DEF-TEC*" come marchio sui polverizzatori di pepe non violano il diritto al nome del richiedente l'annullamento. (…) Il § 12 BGB tutela i nomi delle persone fisiche, e poiché non sussiste alcun divieto assoluto di portare un nome simile a quello di un'altra persona, la sua tutela è limitata a casi in cui si nega o ci si appropria il diritto al nome dell'altra persona (…) e nessun altro aspetto attinente all'applicazione estesa del § 12 BGB riguarda i nomi delle persone giuridiche (…) La domanda di nullità è rigettata in relazione a tutti i diritti anteriori invocati» (punti 38et seq.).		

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**N° causa**

Diritti della personalità di Michael Jackson		17/07/2013, R 944/2012-2
Diritti della personalità di Michael Jackson		17/07/2013, R 878/2012-2
Diritto all'immagine ai sensi del diritto tedesco La richiesta di dichiarazione di nullità era basata su un diritto all'immagine in Germania, in conformità con il diritto nazionale tedesco, ovvero con i paragrafi 823 e 1004 del codice civile tedesco (BGB), in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 della Costituzione tedesca. La Commissione ritiene che la persona famosa (Michael Jackson) sia riconoscibile nel MUE contestato a causa delle caratteristiche derivanti dall'immagine che sono sue specifiche e del testo che la accompagna. Questo è considerato essere l'uso di un diritto di immagine ai sensi della giurisprudenza tedesca, che costituisce una speciale forma dei diritti della personalità generali protetti dal diritto tedesco. La Commissione rileva che i richiedenti l'annullamento hanno sufficientemente dimostrato che il diritto alla propria immagine è una speciale forma dei diritti della personalità protetta dal diritto tedesco, che l'utilizzo del MUE contestato da parte del titolare del MUE stesso viola l'immagine di Michael Jackson e che i richiedenti l'annullamento hanno il diritto di proibire questo uso ai sensi del diritto tedesco, come sviluppato dalla giurisprudenza tedesca stabilita. Di conseguenza, la richiesta di dichiarazione di nullità del MUE contestato deve essere accolta nella sua interezza… .		

4.3.2 Diritto d'autore

In forza dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera c), RMUE, un marchio dell'Unione europea deve essere dichiarato nullo su richiesta presentata all'Ufficio se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore in base alla normativa dell'Unione europea o al diritto interno che ne disciplina la protezione, in particolare in virtù del diritto d'autore.

Benché il legislatore dell'Unione europea abbia armonizzato taluni aspetti della tutela del diritto d'autore (vedi la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU L 167 del 22.06.2001, pagg. 10-19), finora non è stata ancora realizzata un'armonizzazione completa delle normative degli Stati membri sul diritto d'autore, né vige un diritto d'autore dell'Unione

europea uniforme. Tuttavia, tutti gli Stati membri sono soggetti alla *convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche* e all'*accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio* («accordo TRIPS»).

Il richiedente la nullità dovrà necessariamente indicare la **normativa nazionale in vigore** e proporre una **solida linea argomentativa** relativamente ai motivi per cui, a norma della legislazione nazionale specifica, si dovrebbe impedire l'utilizzo del marchio oggetto della contestazione. Un mero riferimento alla legislazione nazionale non è ritenuto sufficiente: non spetta all'Ufficio fornire la linea argomentativa a nome del richiedente (per analogia 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

La tutela del diritto d'autore è applicabile indipendentemente dai prodotti e dai servizi coperti dal marchio oggetto della contestazione. Essa richiede semplicemente che vi sia una riproduzione o un adattamento dell'opera protetta oppure di parte di essa nel marchio contestato. Ne consegue che la similitudine non è il test rilevante applicato ai fini della valutazione del rischio di confusione.

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
		09/09/2010, R 1235/2009-1
Diritto d'autore ai sensi della legislazione italiana La Commissione fa presente che la causa di nullità in questione è relativa e, pertanto, solo gli intestatari dei diritti anteriori – o soggetti diversi, se consentito dalla legge che governa tali diritti – sono legittimati a invocarla (articolo 56, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009, ora articolo 63, paragrafo 1, lettera c), RMUE). Il diritto che qui si fa valere è il diritto d'autore. Conseguentemente, il soggetto legittimato ad agire è il titolare del diritto d'autore sul disegno di fiore o un altro soggetto autorizzato dalla legge che regola il diritto d'autore. Il richiedente riconosce che la titolarità dei diritti d'autore sul disegno «appartiene a terzi» (in realtà, a un terzo: la società di disegno grafico Corel Corporation). Il richiedente la nullità non è titolare del diritto che intende far valere. Ha unicamente il diritto di utilizzare la clip art a forma di fiore e di utilizzarla per scopi puramente privati. La domanda è stata rigettata (punti 32 et seq.).		

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
		30/06/2009, R 1757/2007-2

Diritto d'autore ai sensi della legislazione francese

"(...) il solo fatto che la stilizzazione della lettera "G" sia "semplice", non esclude la sua tutela a norma della legislazione francese (...) Infatti, affinché un'opera dell'ingegno sia protetta, è sufficiente che sia "originale" (...) Se è vero che il marchio dell'Unione europea in contestazione non è una copia esatta dell'opera precedente, occorre tener conto che anche la riproduzione parziale e l'adattamento senza il consenso del titolare del diritto d'autore sono vietati. La Commissione ritiene che ciò si sia verificato nel caso di specie. Il marchio dell'Unione europea in contestazione riprende tutte le caratteristiche essenziali dell'opera precedente: una "G" maiuscola isolata e composta da linee dritte, spesse e nere, dalla forma perfettamente rettangolare e appiattita (...) la "G" del marchio dell'Unione europea in contestazione è spessa e nera, di uguale larghezza e la sua parte interna si prolunga ulteriormente verso il centro rispetto all'opera precedente. Tuttavia, questa differenza attinente a dettagli di scarsa importanza costituisce una minima variazione che non consente di escludere la coincidenza nei tratti essenziali con l'opera precedente, ossia una "G" maiuscola isolata dalla forma perfettamente rettangolare e appiattita e dalle linee spesse e nere (...) La riproduzione parziale o l'adattamento dell'opera precedente sono avvenuti senza il consenso del titolare e sono dunque illegittimi. Pertanto la decisione impugnata deve essere annullata e la domanda di nullità (…) deve essere accolta» (punti 33 et seq.).

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
		16/05/2012, R 1925/2011-4

Diritto d'autore ai sensi della legislazione tedesca

«Ai sensi del § 1 della Legge tedesca sul diritto d'autore, la protezione del diritto d'autore è accordata agli "autori" di "opere letterarie, scientifiche o artistiche". Il § 2 della Legge elenca vari tipi di opere considerate opere d'arte. In base ai §§ 16 e segg., la legge sul copyrighttutela l'autore. Asserendo che l'oggetto della rivendicazione in questione costituiva un'"opera" ai sensi di tali disposizioni, il richiedente l'annullamento non ha dimostrato né provato chi ne fosse l'autore e in che modo il richiedente l'annullamento (una persona giuridica avente sede legale in Giappone) avesse acquisito i diritti esclusivi dall'"autore"» (punti 12-13). La Commissione ha esaminato ciascuno di questi aspetti. La Commissione ha inoltre descritto le differenze tra somiglianza e plagio ai fini della violazione del diritto d'autore. Il richiedente ha confuso le due nozioni (punti 22-24).

Diritto anteriore	Segno oggetto della contestazione	Caso
		05/03/2012, 5377 C
Diritti d'autore protetti nel Regno Unito La sezione 1, paragrafo 1, lettera a), del Copyright Designs Patents Act 1988 («CDPA») del Regno Unito prevede che un diritto d'autore sussiste in relazione a opere d'arte originali; la sezione 4, paragrafo 1 del CDPA definisce una «opera artistica» come «un'opera grafica, una fotografia, una scultura o un collage indipendentemente dalla qualità artistica». La sezione 4, paragrafo 2, del CDPA definisce una «opera grafica» come un'opera comprendente qualsiasi «pittura, disegno, schema, mappa, grafico ... piano ... incisione, acquaforte, litografia, xilografia o simile opera». La divisione di annullamento ha ritenuto, in via preliminare, che i richiedenti hanno stabilito che entrambi i loghi sono stati creati dai loro autori in un momento precedente al deposito del MUE. I disegni e modelli in questione possono essere considerati soddisfare anche gli standard sostanziali della protezione nel Regno Unito. Le somiglianze sono «originali e così marcate da giustificare la conclusione secondo la quale l'uno sia stato copiato dall'altro», o volendolo esprimere con altre parole, le somiglianze sono «sufficientemente numerose o ampie da giustificare una deduzione di copia». Di conseguenza, le somiglianze tra i diritti d'autore e il MUE contestato sono tali da essere sufficientemente prossime, numerose ed estese da lasciare dedurre che si tratti del risultato di una copia piuttosto che di una coincidenza. Per le ragioni di cui sopra, il MUE contestato deve essere dichiarato nullo in quanto il suo uso può essere vietato ai sensi della sezione 16, paragrafo 3 del CDPA, che si applica in virtù dell'articolo 53, paragrafo, lettera c) del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 60, paragrafo 2, lettera c), RMUE) (punti 36-49)].		

4.3.3 Altri diritti di proprietà industriale

È possibile invocare altri diritti di proprietà industriale e opere precedenti a livello nazionale o dell'Unione europea, per esempio un disegno o modello dell'UE registrato.

Il richiedente la nullità dovrà necessariamente indicare la normativa nazionale in vigore e proporre una solida linea argomentativarelativamente ai motivi per cui, a norma della legislazione nazionale specifica, si dovrebbe impedire l'utilizzo del marchio oggetto della contestazione. Un mero riferimento alla legislazione nazionale non è ritenuto sufficiente: non spetta all'Ufficio fornire la linea argomentativa a nome del richiedente (per analogia 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Nel caso di un disegno o modello dell'Unione europea registrato non occorre dimostrare quale sia il tipo di protezione conferito dalla legge. La divisione Annullamento applicherà le norme del diritto dell'UE applicabili ai disegni o modelli.

Diritto anteriore	Segno oggetto della contestazione	Caso
(disegno anteriore)	(forma di una bustina di tè)	14/02/2012, R 2492/2010-2
«L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio su disegni e modelli comunitari afferma che il disegno o modello dell'Unione europea registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti. In base all'articolo 10, paragrafo 1 dello stesso regolamento, la protezione conferita da un disegno o modello dell'Unione europea si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. Il disegno o modello dell'Unione europea precedente produce un'impressione generale diversa. (…) Inoltre, si osserva che il disegno o modello dell'Unione europea precedente presenta delle differenze aggiuntive, come per esempio una base ben visibile che non fa parte del marchio oggetto della contestazione. Di conseguenza, la Commissione conferma le conclusioni della divisione Annullamento, secondo cui i diritti conferiti dal marchio dell'Unione europea n° 241.427 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento su disegni e modelli comunitari non possono essere invocati nei confronti del marchio dell'Unione europea in contestazione» (punti 59-64).		

Fast-track: 31/03/2023

4.4 Mancata utilizzazione del marchio anteriore

In base all'articolo 64, paragrafi 2 e 3, RMUE, se il **marchio anteriore era registrato da almeno 5 anni** quando la domanda di nullità è stata depositata, il titolare del marchio può richiedere al titolare del marchio anteriore di dimostrare che quest'ultimo ha formato oggetto di un uso effettivo nella UE in relazione ai prodotti o servizi per i quali è registrato o che sussistono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, RDMUE, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le indicazioni e le prove relative alla prova dell'utilizzazione stabiliscono il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa la domanda di nullità.

Le norme di prassi applicabili alla **valutazione sostanziale** della prova dell'uso di diritti anteriori nei procedimenti di opposizione si possono applicare alla valutazione della

prova dell'uso nei procedimenti di nullità (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso). In particolare, quando il titolare del marchio dell'Unione europea richiede prova dell'uso dei diritti anteriori, è l'Ufficio a valutare se e in che misura l'uso è stato provato per i marchi anteriori, ammesso che ciò abbia rilevanza per l'esito della decisione.

Infine, occorre tenere presente una particolarità nella valutazione della prova dell'uso nell'ambito dei procedimenti di nullità: il **periodo d'uso di riferimento**. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, RMUE, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, RMUE, a differenza dei procedimenti di opposizione, esistono due periodi di riferimento per i quali occorre dimostrare l'uso:

- il primo periodo di riferimento si applica in tutti i casi in cui il marchio anteriore sia stato registrato più di 5 anni prima della domanda di nullità, il periodo di 5 anni precedente la data di **deposito** della domanda di dichiarazione di nullità (primo periodo di riferimento);
- in aggiunta, e nei casi in cui il marchio anteriore sia stato registrato almeno 5 anni alla data di deposito, nel caso di un marchio dell'Unione europea contestato, alla data di deposito oppure, ove applicabile, di priorità[86], e, nel caso di una registrazione internazionale contestata che designa l'UE, alla data della registrazione internazionale (codice INID 151) o designazione successiva (codice INID 891), oppure, a seconda del caso, alla data di priorità (codice INID 300) della registrazione internazionale contestata[87]anche il periodo di 5 anni precedente a tale data (secondo periodo di riferimento).

Questi due periodi di riferimento non coincidono necessariamente: possono coincidere in tutto o in parte o seguire uno all'altro (con o senza intervallo). Nel caso di sovrapposizione dei periodi, la prova dell'uso del marchio anteriore relativa al periodo di sovrapposizione può essere presa in considerazione per ciascuno dei due periodi di riferimento (29/11/2018, C-340/17 P, Alcolock, EU:C:2018:965, § 84).

4.5 Eccezioni opponibili nei confronti di una domanda di nullità basata su motivi relativi

4.5.1 Consenso alla registrazione

In virtù dell'articolo 60, paragrafo 3, RMUE, il marchio dell'Unione europea non può essere dichiarato nullo se il titolare del diritto anteriore dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio prima del deposito della domanda di dichiarazione di nullità.

Il consenso non deve necessariamente essere accordato prima della data di registrazione del marchio dell'Unione europea. È sufficiente che sia concesso prima

86 In caso di domande di MUE impugnate depositate prima del 23/03/2016, la data di riferimento è la data di pubblicazione.

87 In caso di registrazioni internazionali che designano l'UE impugnate depositate prima del 23/03/2016, la data di riferimento è la data della prima pubblicazione della registrazione internazionale contestata o della sua successiva designazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea.

che la domanda di nullità venga depositata. A tal fine, per l'Ufficio farà fede un contratto stipulato a tale effetto tra le parti.

L'elemento di prova del consenso espressamente dato deve consistere in una dichiarazione (e non in una condotta). Tale dichiarazione deve provenire dal richiedente (e non da terzi). Il consenso deve essere «espresso» (e non implicito né presunto) (23/07/2009, R 1099/2008-1, BRANDY MELVILLE (fig.) / MELVILLE (fig.) et al., § 46). L'onere della prova al fine di questo consenso spetta al proprietario del MUE.

La coesistenza pacifica dei marchi sul mercato non può sostituire il «consenso espresso» del titolare del diritto ai fini dell'articolo 60, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, l'accordo di coesistenza non può essere interpretato in modo tale da estendersi oltre il suo ambito di applicazione senza il consenso espresso delle parti (03/06/2015, T-544/12 & T-546/12, PENSA PHARMA, § 40, 50).

Il mero ritiro unilaterale di un'opposizione non implica che l'opponente acconsenta alla registrazione della domanda di marchio dell'Unione europea (14/10/2008, R 946/2007-2 & R 1151/2007-2, VISIONIC/Visonic LTD (fig.), § 26). Di conseguenza, l'Ufficio analizzerà le circostanze nelle quali il ritiro è stato effettuato (si vedano esempi che seguono, ovvero 03/06/2015, T-544/12, & T-546/12, PENSA PHARMA, 14/10/2008, R 946/2007 2, & R 1151/2007-2, VISIONIC/Visonic LTD (fig.)).

4.5.1.1 Esempi di rigetto della rivendicazione di consenso alla registrazione

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
PENTASA	PENSA PHARMA	03/06/2015, T-544/12, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, EU:T:2015:355

Nelle lettere inviate all'Ufficio e al richiedente, gli intervenienti hanno affermato espressamente che il ritiro delle opposizioni sarebbe stato seguito da domande di dichiarazione di nullità, in seguito alla registrazione di tali marchi. Il Tribunale ha concluso che, in tali circostanze, i ritiri in questione non possono essere interpretati equivalere al consenso espresso degli intervenienti, ai fini dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 60, paragrafo 3, RMUE), per la registrazione dei marchi contestati. Ai sensi di legge, tale ritiro non ha alcun effetto sulla legittimità del deposito di una futura domanda di dichiarazione di nullità. Non vi sono disposizioni nel RMUE che sanciscano, almeno esplicitamente, che il ritiro di un'opposizione comporta la rinuncia al diritto di presentare una domanda di dichiarazione di nullità (punti 43-45).

Il Tribunale ha inoltre dichiarato che non vi è alcun consenso all'estensione dell'accordo di coesistenza relativamente al marchio e ai prodotti contestati (punto 51). Il marchio al quale si riferisce l'accordo di coesistenza e il marchio figurativo contestato sono diversi, pertanto, l'accordo di coesistenza non può essere applicato a quest'ultimo marchio, al quale non si riferisce, e che non è, in ogni caso, identico al marchio oggetto dell'accordo (punto 53).

4.5.1.2 Esempi di accoglimento della rivendicazione di consenso alla registrazione

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
VISONIC LTD.	VISIONIC	R 946/2007-2, R 1151/2007-2
Il richiedente l'annullamento ha avanzato espressamente l'offerta «di ritirare l'opposizione» in cambio della limitazione, da parte del titolare, dell'elenco dei prodotti per i quali quest'ultimo ha presentato domanda. La Commissione di ricorso ha osservato che l'offerta inequivocabile, corrispondente alla successiva limitazione dell'elenco dei prodotti, è diventata giuridicamente vincolante non appena è stata accettata dal titolare. È stata eseguita in modo definitivo mediante l'espresso, incondizionato (una volta soddisfatta la condizione della limitazione) e inequivocabile ritiro dell'opposizione depositata dal richiedente l'annullamento. Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il richiedente l'annullamento abbia acconsentito espressamente e inequivocabilmente alla registrazione del MUE impugnato, il quale, pertanto, non avrebbe dovuto essere dichiarato nullo dalla decisione impugnata […] (punti 27, 30, 31).		

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
SKYROCK	SKYRADIO	29/09/2011, R 1736/2010-2

Il titolare del marchio dell'Unione europea sostiene che, in virtù dell'accordo di coesistenza, il richiedente l'annullamento aveva effettivamente dato il proprio consenso alla registrazione del marchio contestato ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3 del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 60, paragrafo 3, RMUE). La Commissione di ricorso ha esaminato l'accordo di coesistenza e l'interpretazione fornita dai tribunali francesi. Ha concluso che, secondo i tribunali francesi, l'accordo di coesistenza conferisce al titolare del marchio dell'Unione europea il diritto di registrare marchi diversi da "SKYROCK" e "SKYZIN", contenenti il prefisso "SKY". «Questo accordo ha una portata di applicazione mondiale e, pertanto, si applica alle domande e alle registrazioni di MUE, come quello oggetto della controversia nel caso di specie» (punto 32).

4.5.2 Preclusione per tolleranza

Ai sensi dell'articolo 61, RMUE, qualora il titolare di un marchio dell'Unione europea anteriore o di un marchio nazionale abbia, per cinque anni consecutivi, tollerato l'uso del marchio dell'Unione europea contestato e sia consapevole di tale uso, il marchio dell'Unione europea contestato non può essere dichiarato nullo, a meno che la registrazione del marchio dell'Unione europea successivo sia stata richiesta in malafede.

La finalità dell'articolo 61, RMUE è quella di sanzionare i titolari dei marchi anteriori che hanno tollerato l'uso di un MUE posteriore per cinque anni consecutivi, essendo al corrente di tale uso, con la perdita dell'azione di nullità di detto marchio, che potrà dunque coesistere con il marchio anteriore (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

Incombe al titolare del marchio impugnato l'onere della prova per dimostrare che:

- il marchio dell'Unione europea contestato sia stato in uso nell'UE (o nello Stato membro in cui il marchio anteriore è protetto) per un periodo di almeno cinque anni consecutivi;
- il richiedente la nullità fosse **effettivamente** consapevole di questo uso (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 34-35);
- il richiedente la nullità non abbia intrapreso alcuna azione, pur potendolo, per impedire tale uso (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Questo non si configura nel caso in cui sussistesse un rapporto di licenza o di distribuzione tra le parti in virtù del quale il richiedente la nullità non potesse opporsi legalmente all'uso del segno.

Tutte e tre le condizioni devono essere soddisfatte. Qualora lo siano, il limite di tolleranza si applicherà solo ai prodotti o ai servizi oggetto della contestazione per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato.

Il periodo di preclusione per tolleranza inizia a decorrere dal momento in cui il titolare del marchio anteriore **ha avuto conoscenza** dell'utilizzo del marchio posteriore. Tale data deve essere necessariamente successiva a quella della registrazione del MUE contestato, vale a dire, al momento in cui si ottengono i diritti relativi a un MUE e lo

stesso è utilizzato come marchio registrato sul mercato nei confronti di terzi, essendo quindi consapevoli del suo utilizzo. È in questo momento che il titolare del marchio anteriore ha la possibilità di non tollerarne l'uso e, pertanto, di agire in opposizione o richiedere la dichiarazione di nullità del marchio posteriore (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32-33).

Il titolare del marchio contestato non può essere tenuto a dimostrare, oltre alla conoscenza da parte del richiedente la nullità dell'**uso** del marchio dell'Unione europea contestato, che il richiedente la nullità era anche a conoscenza della sua **registrazione**, da almeno 5 anni, come marchio dell'Unione europea. Il riferimento nell'articolo 61, paragrafi 1 e 2, RMUE, alla tolleranza dell'uso di un «marchio dell'Unione europea» posteriore riguarda soltanto il requisito che il segno posteriore deve essere stato registrato come marchio dell'Unione europea da almeno 5 anni. Si tratta di un requisito oggettivo indipendente dalla conoscenza da parte del richiedente la nullità (21/10/2008, R 1299/2007-2, «Ghibli» (fig.), § 41-47).

Il titolare del marchio contestato deve provare un uso del marchio contestato tale da poter dimostrare che il titolare del marchio anteriore era effettivamente a conoscenza di questo uso (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 41-42).

L'articolo 61 RMUE non è applicabile se il marchio dell'Unione europea impugnato è stato depositato in malafede. Questa eccezione viene presa in considerazione solo nel caso in cui sia sostenuta e dimostrata dal richiedente la nullità.

L'articolo 61, RMUE, non fa riferimento alle possibili conseguenze della tolleranza da parte di una persona autorizzata ad esercitare i diritti derivanti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica. Di conseguenza, il titolare di un MUE non può fare affidamento sulla tolleranza qualora una domanda di nullità sia basata su una denominazione di origine o un'indicazione geografica precedente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE.

4.5.2.1 Esempi di rigetto della richiesta di preclusione per tolleranza

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
BASILE	Antonio Basile 1952	28/06/2012, T-133/09, B. António Basile 1952, EU:T:2012:327 (06/06/2013, C-381/12 P, B. António Basile 1952, EU:C:2013:371, ricorso respinto)

«Il primo ricorrente non ha fornito indicazioni che consentano di determinare il momento a partire dal quale l'interveniente ha avuto conoscenza dell'utilizzo del marchio contestato dopo la sua registrazione. Egli si è limitato ad affermare che il marchio contestato era stato utilizzato per più di cinque anni in Italia e che l'interveniente avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale uso. Tuttavia, … sono trascorsi meno di cinque anni tra la data di registrazione del marchio contestato e la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, poiché l'utilizzo del suddetto marchio antecedente alla sua data di registrazione non è rilevante, in quanto quest'ultimo non era ancora stato registrato» (punto 34).

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
DIABLO	DIABLO	02/07/2012, R 1022/2011-1
«Nel caso di specie, il MUE oggetto della contestazione è stato registrato l'11 aprile 2007 e la domanda di nullità è stata depositata il 7 luglio 2009. Pertanto, il marchio contestato era registrato come MUE da meno di cinque anni. Poiché una delle condizioni previste dall'articolo 54, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009 (ora articolo 61, paragrafo 2, RMUE) non è soddisfatta, la Commissione conclude che la divisione Annullamento ha giustamente sostenuto che il richiedente non ha tollerato l'uso del marchio» (punti 25-26).		

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
VAQUA FLOW	AQUA FLOW	20/07/2012, R 2230/2010-4 (confermato 23/10/2013, T-417/12, Aqua flow, EU:T:2013:550)

«L'ultimo elemento di prova [presentato] dal titolare del marchio dell'Unione europea dimostra che nel 2005 i prodotti a marchio "AQUA FLOW" venivano distribuiti da varie aziende spagnole, tra cui la Hydro Sud. Si afferma che il richiedente l'annullamento fosse al corrente di tale utilizzo. Il titolare del marchio ha presentato tre fatture indirizzate a tre aziende aventi sede in Spagna: "Hydro Sud", "Tonocolor SL Hydro Sud" e "H2O Problematica del Agua". Queste fatture sono datate 18 giugno 2004, 31 maggio 2005 e 31 luglio 2006 e contengono intestazioni recanti una rappresentazione del marchio "AQUA FLOW". Tuttavia, tutte le fatture sono posteriori al maggio 2004 (cinque anni prima della data della richiesta di annullamento: maggio 2009). Ipotizzare che il richiedente l'annullamento fosse a conoscenza di queste fatture o delle operazioni commerciali cui si riferiscono non sarebbe sufficiente per dedurne che la tolleranza si sia protratta per un periodo ininterrotto di cinque anni precedente alla richiesta di annullamento…(punti 21-22). Pertanto la richiesta di preclusione per tolleranza del titolare del marchio dell'Unione europea è stata rigettata.

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
PURELL	PURELL	02/02/2012, R 1317/2009-1
«Perché siano soddisfatti i requisiti dell'articolo 54, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009 (ora articolo 61, paragrafo 2, RMUE), il MUE contestato deve essere stato utilizzato per cinque anni consecutivi in Germania e in quel periodo i richiedenti l'annullamento devono averne tollerato l'uso. Nel caso di specie, le argomentazioni e i materiali esibiti dalle parti non consentono di concludere che il marchio contestato abbia formato oggetto di utilizzo in Germania e che i richiedenti l'annullamento potessero ragionevolmente essere a conoscenza di tale uso e l'abbiano tollerato per cinque anni consecutivi (...) i soli elementi che suggeriscano un collegamento con la Germania e di cui il titolare del marchio dell'Unione europea si avvale principalmente nel ricorso (per es. le cifre relative all'unico distributore locale e gli estratti dai siti Internet esaminati alla luce della corrispondenza del 2001 tra le parti) sono insufficienti per sostenere che i richiedenti l'annullamento abbiano tollerato un uso in buona fede comprovato e di lunga durata del marchio in Germania» (punto 47).		

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
BONASYSTEMS	BONA	04/03/2015, R 267/2014-2

La richiesta di nullità si basa sulla precedente registrazione del marchio del Regno Unito. Non vi è stata contestazione in merito al fatto che vi fosse un accordo di coesistenza verbale in vigore concernente il Regno Unito dal 2004 in poi (sebbene non vi fosse accordo in merito al suo contenuto esatto). La Commissione ha rilevato che, fintantoché esisteva un accordo di coesistenza tra le parti, il richiedente l'annullamento non aveva alcun motivo per proibire questo uso dell'ultimo MUE.

Nel caso di specie, il momento in cui il titolare del marchio anteriore ha avuto la possibilità di non acconsentire all'uso del MUE contestato potrebbe essere il 16/02/2010, data in cui, a detta del richiedente l'annullamento, l'accordo verbale tra le parti è stato violato ed è cessato. Non vi sono prove in merito al fatto che il richiedente l'annullamento avesse avuto tale possibilità in precedenza. La domanda di dichiarazione di nullità è stata depositata in data 11/07/2012 e, di conseguenza, sono trascorsi meno di cinque anni consecutivi tra la fine del accordo verbale, ovvero, dal momento in cui il richiedente l'annullamento ha acquisito la possibilità di non acconsentire l'uso del MUE impugnato, e la domanda di dichiarazione di nullità (punti 31, 32, 33).

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
...VERLEIHT FLÜGEL	FLÜGEL	04/10/2018, T-150/17 , FLÜGEL,EU:T:2018:641
Le fatture erano, quanto all'uso del marchio contestato, insufficienti a dimostrare la conoscenza **effettiva** di tale uso da parte dell'interveniente. … se è vero che un volume relativamente limitato di vendite è idoneo a dimostrare un certo uso di un marchio, tale volume può non essere sufficiente a dimostrare la conoscenza effettiva di tale uso da parte del titolare del marchio anteriore (punti 41-42). Il titolare del marchio contestato si limita ad affermazioni generiche quanto alla proposta di vendita dei prodotti designati dai marchi in conflitto nei medesimi stabilimenti, ma non fornisce nessun elemento specifico diretto a dimostrare una conoscenza effettiva dell'uso del marchio contestato da parte dei rappresentanti del titolare del marchio anteriore (punto 42). In assenza di ulteriori informazioni dettagliate, non si può dedurre dalla sponsorizzazione di un cantante e dalla sua affermazione secondo la quale taluni prodotti commercializzati con il marchio contestato erano stati venduti in uno stabilimento frequentato anche dai rappresentanti del titolare del marchio anteriore, che il titolare del marchio anteriore fosse stato a conoscenza di tale uso (punto 43). Né la dichiarazione del proprietario di uno stabilimento che rivendichi visite dei rappresentanti del titolare del marchio anteriore nel suo stabilimento può costituire una prova sufficiente in mancanza di ulteriori elementi specifici sulle pretese visite (punto 45). La conoscenza dell'uso (in violazione) **al di fuori** del territorio di riferimento non può dimostrare la conoscenza dell'uso **in** detto territorio (punti 47-48). L'eventuale conoscenza, da parte del titolare del marchio anteriore, dell'uso di **altri** marchi simili al marchio contestato non è sufficiente a dimostrare la conoscenza **effettiva** dell'uso del marchio contestato (punto 48).		

4.5.2.2 Esempi di accoglimento (parziale) della richiesta di preclusione per tolleranza

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
CITYBOND	CITIBOND	3971 C 26/03/2012
Considerando gli elementi di prova nell'insieme, è emerso che tutte le condizioni per riconoscere la tolleranza sono soddisfatte per alcuni dei servizi oggetto della contestazione. In particolare, lo scambio di lettere tra le parti ha dimostrato che il richiedente era a conoscenza del marchio dell'Unione europea «CITIBOND» relativamente ad alcuni dei servizi. Inoltre gli estratti e la dichiarazione solenne (2003) inclusi nei procedimenti nel Regno Unito, nonché le restanti informazioni finanziarie hanno provato che il richiedente era consapevole dell'uso del marchio dell'Unione europea CITIBOND nel Regno Unito, considerando che il mercato finanziario è molto specifico e altamente specializzato.		

Diritto anteriore	**Segno oggetto della contestazione**	**Caso**
Ghibli et al	GHIBLI	21/10/2008, R 1299/2007-2
Il richiedente l'annullamento ha riconosciuto di essere a conoscenza dell'uso di quel segno in Italia. Il problema giuridico consiste nello stabilire che anche il richiedente doveva essere a conoscenza dello *status* giuridico del segno utilizzato, ovvero che fosse stato utilizzato come marchio dell'Unione europea registrato in Italia. A detta della Commissione, l'articolo 53, paragrafo 2 del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 60, paragrafo 2, RMUE) non può essere interpretato in modo da richiedere al titolare del marchio di dimostrare - oltre ai cinque anni di uso simultaneo consapevolmente tollerati dal titolare del marchio anteriore - che il richiedente l'annullamento sapesse anche, per almeno cinque anni, che il marchio posteriore era protetto in quanto marchio dell'Unione europea. Ciò che conta nel presente contesto è una circostanza oggettiva: il segno (il cui uso è stato tollerato consapevolmente dal richiedente l'annullamento) deve esistere da almeno cinque anni con lo status di marchio dell'Unione europea. Considerati gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, è stato dimostrato che, quando la richiesta di dichiarazione di nullità è stata depositata, il richiedente l'annullamento era a conoscenza e tollerava l'uso in Italia del marchio contestato da più di cinque anni, a prescindere dal fatto che fosse o meno consapevole della sua registrazione (punti 35 et seq.).		

Allegato 1 Motivi di nullità: applicazione ratione temporis successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2424 del 23 marzo 2016

1 Motivi di nullità assoluta

Il principio generale è che l'Ufficio applica i motivi di nullità assoluta stabiliti per legge a un (una domanda di) marchio dell'Unione europea —, vale a dire nel regolamento (CE) n. 207/2009 o in qualsiasi altro testo di legge direttamente applicabile vincolante per l'Unione europea e, quindi, per l'Ufficio — **alla data del corrispondente deposito**.

Pertanto, i **nuovi** motivi di nullità, vale a dire i motivi introdotti nel RMUE dal regolamento (UE) 2015/2424, si applicano solo a un (una domanda di) marchio dell'Unione europea depositato(a) il 23 marzo 2016 o successivamente a tale data.

Tuttavia, alcuni impedimenti alla registrazione e motivi di nullità introdotti per la prima volta dal regolamento (UE) 2015/2424 nel RMUE non sono nuovi, in punto di diritto, in quanto già applicati prima del 23 marzo 2016, sulla base di altri testi legislativi vincolanti dell'Unione europea.

Alla luce di quanto precede, si opera la seguente distinzione.

1.1 Motivi di nullità applicati anteriormente al 23 marzo 2016 in forza di regolamenti dell'Unione europea diversi dal RMC

I seguenti motivi di nullità introdotti per la prima volta nel RMUE dal regolamento (UE) 2015/2424 si applicano ai marchi dell'Unione europea depositati prima del 23 marzo 2016.

- Articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE: conflitto con menzioni tradizionali dell'Unione europea anteriori per i vini
  Tale motivo di nullità era già previsto dall'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, in combinato disposto con gli articoli 40 e 41 del regolamento (CE) della Commissione n. 607/2009 del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE: conflitto con specialità tradizionali garantite dell'Unione europea
  Tale motivo di nullità era già previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

- Articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE: conflitto con denominazioni di varietà vegetali dell'Unione europea anteriori
  Tale motivo di nullità era già previsto nel regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94 del 27 luglio 1994 sulle privative comunitarie per ritrovati vegetali. L'Ufficio applica tale regolamento in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE.

1.2 Motivi di nullità non previsti dal diritto dell'Unione europea anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2424 del 23 marzo 2016

I seguenti motivi di nullità non erano contemplati nel diritto dell'Unione europea anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2424 e si applicano pertanto unicamente ai marchi dell'Unione europea depositati il 23 marzo 2016 o successivamente a tale data.

- «Altre caratteristiche» (diverse dalla forma), ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE.
- Conflitti con una IGP/DOP anteriore protetta a livello **nazionale**, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
- Conflitti con una denominazione di varietà vegetale precedente protetta a livello **nazionale**, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE.

2 Motivi di nullità relativa, vale a dire l'articolo 60, paragrafo 1, lettera d), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 6, RMUE e con riferimento all'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE

Il regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario (regolamento modificativo) ha introdotto l' articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 , in combinato disposto con l' articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009 (ora articolo 60, paragrafo 1, lettera d), RMUE , in combinato disposto con l' articolo 8, paragrafo 6, RMUE), come uno specifico motivo di nullità per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (IG) protette in virtù del diritto UE o nazionale.

In precedenza, le IG potevano costituire la base per una domanda di nullità ai sensi dell' articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 , in combinato disposto con l' articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 . Tuttavia, con l'introduzione di questo motivo specifico, a partire dall'entrata in vigore dell' articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 , le IG possono essere invocate esclusivamente ai sensi del nuovo motivo. Le IG non possono quindi più costituire la base di una domanda di nullità ai sensi dell' articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 , sebbene la formulazione di tale disposizione non sia cambiata. Tuttavia, se una domanda di nullità basata su una

IG viene presentata dopo l'entrata in vigore del regolamento modificativo, indicando incorrettamente l' articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 come base per la domanda di nullità, l'Ufficio esaminerà la domanda nella misura in cui sia chiaramente basata su una IG, come se venisse invocato l' articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 . In questo caso non sussiste nessun dubbio in merito all'intenzione del richiedente l'annullamento di invocare la disposizione che tutelava le precedenti IG.

L' articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 , in combinato disposto con l' articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 , continua ad essere applicato ai procedimenti di nullità sulla base di IG pendenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento modificativo.

Come affermato sopra, solo l' articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento n. 207/2009 , può essere invocato in domande di nullità sulla base di IG a partire dall'entrata in vigore del regolamento modificativo. In assenza, da un lato, di disposizioni transitorie e di restrizioni temporali per quanto riguarda i MUE impugnati nel regolamento modificativo, e, dall'altro lato, considerando che le IG sono state anche motivo di rifiuto ai sensi del precedente regime e che il loro utilizzo commerciale è inerente alla loro funzione, a partire dalla sua entrata in vigore, l' articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 , in combinato disposto con l' articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009 , può essere invocato contro MUE indipendentemente dalla loro data di deposito o di priorità, e pertanto anche contro MUE depositati e registrati presso l'Ufficio prima dell'entrata in vigore del regolamento modificativo.

La protezione offerta alle IG dall' articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 , in combinato disposto con l' articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009 , è quindi un proseguimento della protezione offerta in precedenza dall' articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 , in combinato disposto con l' articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 . Le IG così invocate ai sensi dell' articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 , in combinato disposto con l' articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009 , dovevano essere già protette al momento del deposito del MUE impugnato e avere il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo. Inoltre, le condizioni essenziali per la protezione di tali IG precedenti, previste dal diritto UE o nazionale vigente (ad esempio, la protezione contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto; uso improprio, imitazione o evocazione; indicazione falsa o fuorviante o altra pratica ingannevole) si applicavano già alla data di deposito o di priorità del MUE impugnato, anche se depositate prima dell'entrata in vigore del regolamento modificativo. L' articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 207/2009 , riflette meglio le prescrizioni della legislazione UE, che non richiede che una IG venga usata nella normale prassi commerciale affinché abbia il diritto di impedire l'uso non autorizzato.

In ogni caso, l' articolo 63, paragrafo 3, RMUE , impedisce a un richiedente che abbia presentato in precedenza una richiesta di nullità sulla base di una IG ai sensi dell' articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 , su cui sia stata

pronunciata una decisione, di depositare una nuova domanda di nullità ai sensi dell' articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 , sulla base della stessa IG contro lo stesso marchio impugnato.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte E

Operazioni di registro

Indice

Sezione 1 Modifiche di una registrazione.....1577

Sezione 2 Trasformazione.....1598

Sezione 3 MUE e DMC come oggetto di proprietà.....1620

Sezione 4 Rinnovo.....1684

Sezione 5 Consultazione dei fascicoli..... 1707

Sezione 6 Altri dati iscritti nel registro..... 1735

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte E

Operazioni di registro

Sezione 1

Modifiche di una registrazione

Indice

1 Rinuncia.....1580

1.1 Principi generali.....1580

1.2 Effetto giuridico.....1580

1.3 Requisiti formali.....1581

1.3.1 Forma e lingua.....1581

1.3.2 Tasse.....1581

1.3.3 Indicazioni necessarie.....1582

1.3.4 Rinuncia parziale.....1582

1.3.5 Firma.....1582

1.3.6 Rappresentanza.....1582

1.3.7 Requisiti per il caso in cui risultino iscritti nel registro una licenza o un altro diritto sul marchio dell'Unione europea.....1583

1.4 Esame.....1584

1.4.1 Competenza.....1584

2 Alterazione di un marchio.....1584

2.1 Principi generali.....1584

2.2 Requisiti formali.....1585

2.2.1 Forma e lingua.....1585

2.2.2 Tasse.....1585

2.2.3 Indicazioni obbligatorie.....1585

2.3 Condizioni sostanziali per modificare la riproduzione del marchio..... 1586

2.3.1 Esempi di alterazioni accettabili.....1587

2.3.2 Esempi di alterazioni non accettabili.....1587

2.4 Pubblicazione.....1588

3 Modifiche del nome o dell'indirizzo..... 1589

4 Modifiche del regolamento d'uso sul marchio collettivo e sul marchio di certificazione.....1590

4.1 Registrazione del regolamento modificato..... 1590

5 Divisione.....1591

5.1 Disposizioni generali.....1591

5.2 Requisiti formali.....1592

5.2.1 Forma e lingua.....1592

5.2.2 Tasse.....1592

5.2.3 Indicazioni obbligatorie....1592
5.3 Registrazione.... 1594
5.4 Nuovo fascicolo, pubblicazione.... 1595
6 Rivendicazioni di preesistenza successive alla registrazione.... 1595
6.1 Principi generali.... 1595
6.2 Effetto giuridico.... 1595
6.3 Requisiti formali.... 1596
6.3.1 Forma e lingua.... 1596
6.3.2 Tasse....1596
6.3.3 Indicazioni obbligatorie....1596
6.4 Esame.... 1596
6.5 Registrazione e pubblicazione.... 1597
6.6 Cancellazione di rivendicazioni di preesistenza.... 1597
7 Sostituzione di una registrazione di MUE con una RI.... 1597

1 Rinuncia

Articolo 57, RMUE

Articolo 15, REMUE

1.1 Principi generali

In qualsiasi momento dopo la registrazione, il titolare di un marchio dell'Unione europea (MUE) può rinunciare al marchio in relazione a tutti o a parte dei beni e servizi. Tale rinuncia dev'essere dichiarata all'Ufficio per iscritto. (Per informazioni sul ritiro delle domande di marchio dell'Unione europea, vale a dire anteriormente alla registrazione, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 5.1.)

1.2 Effetto giuridico

Articolo 57, paragrafo 2, RMUE

Articolo 15, REMUE

Le rinunce producono effetti giuridici solo dalla data dell'iscrizione nel registro. La procedura di registrazione della rinuncia può essere sospesa nel corso di procedimenti pendenti (cfr. il punto 1.4.1 che segue).

I diritti del titolare del MUE registrato, nonché dei suoi licenziatari e di altri titolari di diritti sul marchio, decadono con efficacia *ex nunc* dalla data dell'iscrizione della rinuncia nel registro. La rinuncia non ha, quindi, effetti retroattivi.

La rinuncia ha effetti sul piano procedurale e su quello sostanziale.

Sotto il profilo procedurale, con l'iscrizione della rinuncia nel registro il marchio dell'Unione europea cessa di esistere e qualsiasi procedimento (ad eccezione dei procedimenti di nullità o di decadenza) pendente dinanzi all'Ufficio in relazione al marchio viene concluso.

Sotto il profilo sostanziale, gli effetti della rinuncia rispetto ai terzi includono la rinuncia, da parte del titolare del MUE, a far valere in futuro qualsiasi diritto fondato sul proprio marchio.

Il titolare del MUE è vincolato dalla dichiarazione di rinuncia durante l'iter di iscrizione, a patto che:

1. nessun ritiro della dichiarazione pervenga all'Ufficio entro e non oltre lo stesso giorno in cui la dichiarazione di rinuncia è stata ricevuta. Ciò significa che se una dichiarazione di rinuncia e una comunicazione di ritiro della dichiarazione pervengono all'Ufficio lo stesso giorno (indipendentemente dall'orario del

ricevimento), esse si annullano a vicenda. Una volta efficace, la dichiarazione non può essere ritirata;

2. la dichiarazione rispetti tutti i requisiti formali, in particolare quelli indicati nel punto 1.3.7 che segue.

1.3 Requisiti formali

1.3.1 Forma e lingua

Articolo 146, paragrafi 2 e 6, RMUE Articolo 17, paragrafo 7, e articolo 65, RDMUE Articolo 24, REMUE

Il titolare deve dichiarare la rinuncia all'Ufficio per iscritto. Si applicano le regole generali per la comunicazione con l'Ufficio (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini).

La dichiarazione di rinuncia deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, il francese o l'italiano.

Tuttavia, quando la dichiarazione di rinuncia è presentata utilizzando il modulo fornito dall'Ufficio in conformità dell'articolo 65, RDMUE, ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 6, RMUE, il modulo può essere utilizzato in una qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea, purché gli elementi testuali siano completati in una delle lingue dell'Ufficio.

Qualora vi sia una domanda di decadenza o dichiarazione di nullità pendente nei confronti di un MUE e il titolare intenda rinunciare al MUE contestato, detto titolare deve procedere tramite un documento separato. Per maggiori informazioni sul requisito relativo al documento separato, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 4.4.1.

La dichiarazione di rinuncia è nulla se contiene condizioni o limitazioni di tempo. Ad esempio, non può essere resa con la condizione che l'Ufficio adotti una particolare decisione o, nei procedimenti *inter partes*, che l'altra parte compia una dichiarazione procedurale. Ad esempio, nei procedimenti di annullamento, il marchio non può essere oggetto di rinuncia (parziale) alla condizione che il richiedente l'annullamento ritiri la propria domanda di annullamento. Tuttavia ciò non esclude la possibilità che le parti raggiungano un accordo reciproco o che entrambe le parti chiedano il compimento di azioni successive (ad esempio rinuncia al marchio e ritiro della richiesta di annullamento) nella stessa comunicazione trasmessa all'Ufficio.

1.3.2 Tasse

La dichiarazione non è soggetta al pagamento di tasse.

1.3.3 Indicazioni necessarie

Articolo 15, REMUE

La dichiarazione di rinuncia deve contenere le informazioni di cui all'articolo 15, REMUE. Esse comprendono:

- il numero di registrazione del MUE;
- il nome e l'indirizzo del titolare del MUE o il numero ID assegnato dall'Ufficio al titolare unitamente al nome dello stesso titolare;
- se la dichiarazione di rinuncia vale soltanto per alcuni dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, l'indicazione dei prodotti e servizi ai quali si riferisce la dichiarazione di rinuncia o dei prodotti e servizi per i quali si desidera che il marchio rimanga registrato o entrambe (cfr. il punto 1.3.4 che segue).

1.3.4 Rinuncia parziale

Un marchio dell'Unione europea può essere oggetto di rinuncia parziale, vale a dire soltanto per alcuni dei prodotti e dei servizi per i quali è registrato. Una rinuncia parziale prende efficacia solo alla data di iscrizione nel registro MUE.

Perché una rinuncia parziale possa essere accettata, devono essere soddisfatte le due condizioni seguenti in relazione ai prodotti e ai servizi:

1. la nuova formulazione non deve costituire un ampliamento dell'elenco dei prodotti e servizi;
2. la rinuncia parziale deve contenere una valida descrizione dei prodotti e servizi.

Per ulteriori dettagli sulle limitazioni accettabili e sulla pratica relativa alla dichiarazione di cui all'articolo 33, paragrafo 8, RMUE, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione.

1.3.5 Firma

Fatti salvi i casi in cui l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), RDMUE dispone diversamente, la dichiarazione di rinuncia deve essere firmata dal titolare del MUE o dal suo rappresentante regolarmente nominato.

1.3.6 Rappresentanza

Articolo 119, paragrafo 2, e articolo 120, paragrafo 1, RMUE

Si applicano le regole generali (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale).

1.3.7 Requisiti per il caso in cui risultino iscritti nel registro una licenza o un altro diritto sul marchio dell'Unione europea

Nel caso in cui terzi siano titolari di diritti sul MUE (ad esempio licenziatari, creditori pignoratizi, ecc.), la rinuncia non può essere registrata se non siano soddisfatti dapprima taluni requisiti aggiuntivi.

Quando nel registro MUE risultino iscritti una licenza o un altro diritto sul marchio dell'Unione europea, sono applicabili alcuni requisiti aggiuntivi.

1. Il titolare del MUE dovrà dimostrare, fornendo prove sufficienti, di aver informato il licenziatario, creditore pignoratizio, ecc., della propria intenzione di rinunciare al marchio.
   Se il titolare dimostra all'Ufficio che il licenziatario, creditore pignoratizio, ecc. ha prestato il proprio **consenso** alla rinuncia, la rinuncia sarà iscritta nel registro alla ricezione della comunicazione a essa relativa.

   Se il titolare del MUE fornisce la prova di aver soltanto **informato** il licenziatario/ creditore pignoratizio della propria intenzione di rinunciare al marchio, l'Ufficio informerà il titolare che tale rinuncia sarà iscritta nel registro decorsi tre mesi dalla data in cui l'Ufficio ha ricevuto tale prova (articolo 57, paragrafo 3, RMUE).

   L'Ufficio accetterà come prova sufficiente una copia della comunicazione inviata dal titolare al licenziatario/creditore pignoratizio. Lo stesso vale in caso di dichiarazione scritta, firmata dal licenziatario/creditore pignoratizio, con cui attestino di essere stati informati dell'intenzione del titolare. Non è necessaria una dichiarazione giurata da parte del titolare. Il termine «dimostra» all'articolo 57, paragrafo 3, RMUE non implica che si tratti di una certezza assoluta, ma di una ragionevole probabilità, come si evince dalle altre versioni linguistiche del RMUE (articolo 57, paragrafo 3, RMUE: versione italiana: «*dimostra*»; versione tedesca: «*glaubhaft macht*»). I documenti possono essere redatti in una delle 23 lingue ufficiali dell'Unione europea. Tuttavia l'Ufficio può richiedere una traduzione nella lingua prescelta per la dichiarazione di rinuncia o, a scelta del dichiarante, in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

   Se tale prova è mancante o insufficiente, essa potrà essere richiesta dall'Ufficio che assegnerà, per la sua produzione, un termine di due mesi.
2. Quando nel registro MUE risultino iscritti provvedimenti di esecuzione forzata, la dichiarazione di rinuncia dovrà essere corredata da una dichiarazione di consenso alla rinuncia, firmata dall'autorità competente per i provvedimenti di esecuzione forzata (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 2, Licenze, Diritti *reali*, Esecuzione forzata, insolvenza o procedura analoga).
3. Quando nel registro MUE risulti iscritto un procedimento fallimentare o analogo procedimento, la dichiarazione di rinuncia dovrà essere richiesta dal curatore (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi dell'Unione europea e i disegni o modelli comunitari come oggetto di proprietà, capitolo 2, Licenze, diritti *reali*, esecuzione forzata e insolvenza o procedura analoga).

1.4 Esame

Articolo 57, paragrafo 2, RMUE

Articolo 17, paragrafi 4, 5 e 6, RDMUE

1.4.1 Competenza

Nel caso in cui una dichiarazione di rinuncia (o una rinuncia parziale) pervenga mentre è in corso un procedimento di decadenza o di nullità dinanzi all'Ufficio contro il MUE oggetto della rinuncia, l'Ufficio sospenderà la registrazione della rinuncia e inviterà il richiedente l'annullamento a indicare se desideri mantenere il procedimento. Per tutti i dettagli riguardanti il trattamento delle rinunce ricevute nell'ambito dei procedimenti di annullamento aperti, cfr. le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti, punto 4.3.1.

Quando il MUE è oggetto di una causa pendente dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la rinuncia deve essere presentata presso l'Ufficio (non dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia). L'Ufficio informa il Tribunale o la Corte di giustizia se ritiene o meno che la rinuncia sia accettabile e valida.

2 Alterazione di un marchio

2.1 Principi generali

Articolo 54, RMUE

Articolo 10, REMUE

La presente sezione delle Direttive e le disposizioni testé menzionate riguardano esclusivamente le modifiche di un MUE registrato richieste dal titolare di propria iniziativa.

Occorre distinguere tra la modifica di una domanda di MUE e la modifica di un MUE registrato. La modifica di una domanda di MUE è disciplinata dall'articolo 49 RMUE e dall'articolo 11, RDMUE. La modifica di un MUE registrato è disciplinata dall'articolo 54 RMUE e dall'articolo 10 REMUE (per ulteriori informazioni sulle modifiche a una domanda di MUE cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità).

La presente sezione non è applicabile alle correzioni di errori palesi presenti nelle pubblicazioni dell'Ufficio o nel registro dei marchi comunitari. Tali correzioni vanno effettuate *ex officio* o su richiesta del titolare, conformemente all'articolo 44, paragrafo 3 e all'articolo 102, RMUE (per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte A,

Disposizioni generali, sezione 6, Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e correzione di errori).

L'alterazione di un marchio consente l'alterazione della rappresentazione di un marchio purché l'alterazione riguardi il nome e/o l'indirizzo del titolare **e** non incida sostanzialmente sull'identità del marchio inizialmente registrato.

I regolamenti non prevedono la possibilità di modificare altri elementi di un MUE registrato.

2.2 Requisiti formali

2.2.1 Forma e lingua

Articoli 54 e articolo 146, paragrafo 6, RMUE

La domanda di modifica del marchio, ossia della riproduzione del marchio, deve essere presentata per iscritto in una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, il francese o l'italiano.

Tuttavia, quando la domanda di registrazione di un'alterazione del marchio è presentata utilizzando il modulo fornito dall'Ufficio in conformità dell'articolo 65 RDMUE, ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 6, RMUE, il modulo può essere utilizzato in una qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea, purché gli elementi testuali siano completati in una delle lingue dell'Ufficio.

2.2.2 Tasse

Articolo 54, paragrafo 4, RMUE e allegato I A, punto 28, RMUE

La domanda per l'alterazione del marchio non è ritenuta depositata fino a quando non viene pagata la tassa. L'importo è pari a 200 EUR (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe).

2.2.3 Indicazioni obbligatorie

Articolo 54, paragrafo 3, RMUE Articolo 10, REMUE

La domanda di modifica della riproduzione del marchio deve contenere i seguenti dati:

- il numero di registrazione del MUE;
- il nome e l'indirizzo del titolare del MUE, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), REMUE; oppure il numero ID assegnato dall'Ufficio al titolare unitamente al nome dello stesso titolare;

- l'indicazione dell'elemento della riproduzione del marchio che deve essere modificato e dello stesso elemento nella versione modificata;
- una riproduzione del marchio nella versione modificata, che soddisfi i requisiti di forma di cui all'articolo 3, REMUE.

2.3 Condizioni sostanziali per modificare la riproduzione del marchio

L'articolo 54, paragrafo 2, RMUE consente di modificare la riproduzione del marchio solo ad alcune condizioni, molto circoscritte, in particolare solo quando:

- il MUE includa il nome e/o l'indirizzo del titolare del MUE, **e**
- questi dati siano gli elementi di cui si richiede la modifica, **e**
- la modifica non alteri sostanzialmente l'identità del marchio inizialmente registrato.

Si applicano criteri restrittivi: quando il nome o l'indirizzo del titolare fa parte degli elementi distintivi del marchio, ad esempio quando è un elemento di un marchio denominativo, in principio la modifica è esclusa poiché essa altererebbe il marchio in maniera sostanziale. Un'alterazione del marchio può essere apportata soltanto se il nome o l'indirizzo del titolare del MUE appare su un marchio figurativo, ad esempio l'etichetta di una bottiglia, come elemento secondario scritto in lettere minuscole. Tali elementi normalmente non verrebbero presi in considerazione per determinare l'estensione della protezione o l'ottemperanza all'obbligo dell'uso. Il fondamento logico dell'articolo 54, paragrafo 2, RMUE è proprio quello di escludere qualunque alterazione di un MUE registrato che possa modificare la portata della protezione o la valutazione dell'obbligo dell'uso, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti di terzi.

Nessun altro elemento del marchio può essere modificato, neppure se si tratta soltanto di un elemento secondario di natura descrittiva scritto in lettere minuscole, come ad esempio l'indicazione della gradazione alcolica di un vino sull'etichetta di una bottiglia.

Inoltre, l'articolo 54, paragrafo 2, RMUE non consente la modifica dell'elenco di prodotti e servizi (09/07/2008, R 0585/2008-2, SAGA, § 16). Dopo la registrazione, l'unico modo per modificare l'elenco di prodotti e servizi è rinunciare parzialmente al marchio ai sensi dell'articolo 57, RMUE (cfr. il punto 1.3.4 che precede).

2.3.1 Esempi di alterazioni accettabili

MARCHIO REGISTRATO	ALTERAZIONE PROPOSTA
MUE 7 389 687	
MUE 4 988 556	

2.3.2 Esempi di alterazioni non accettabili

MARCHIO REGISTRATO	ALTERAZIONE PROPOSTA
MUE 11 058 823 ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY’	ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY
MUE 9 755 307 **MINADI MINADI Occhiali**	MINADI
MUE 10 009 595 CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE	CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE
MUE 9 436 072 SLITONE ULTRA	SLITONEULTRA

MARCHIO REGISTRATO	ALTERAZIONE PROPOSTA
MUE 2 701 845	
MUE 3 115 532	
MUE 7 087 943	
MUE 8 588 329	

2.4 Pubblicazione

Se la modifica della registrazione è ammissibile, essa verrà registrata e pubblicata. La pubblicazione contiene una riproduzione del MUE così come modificato.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della modifica (articolo 54, paragrafo 5, RMUE), le persone che si ritengano lese nei loro diritti da tale modifica potranno opporsi alla sua registrazione. Per tale procedura sono applicabili, *mutatis mutandis*, le disposizioni sul procedimento di opposizione.

3 Modifiche del nome o dell'indirizzo

Articoli 55, 111 e articolo 146, paragrafo 6, RMUE

Articolo 12, lettere a), b) e c), REMUE

Sia i marchi dell'Unione europea registrati (MUE) che le domande MUE possono essere oggetto di modifiche del nome e dell'indirizzo. Salvo diversamente disposto, la prassi applicabile ai MUE è anche applicabile alle domande MUE.

È possibile cambiare il nome, l'indirizzo o la cittadinanza/nazionalità del titolare di un MUE registrato o del suo rappresentante. La domanda di registrazione di un cambio deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, il francese o l'italiano. Il cambio è iscritto nel registro MUE e pubblicato.

In conformità dell'articolo 12, REMUE, il nome, compresa l'indicazione della forma giuridica, e l'indirizzo del titolare o rappresentante possono essere modificati liberamente, a condizione che:

- per quanto concerne il nome del titolare, la modifica non sia conseguenza di un trasferimento del marchio;
- per quanto concerne il nome del rappresentante, non vi sia stata una sostituzione del rappresentante con un altro rappresentante.

In conformità dell'articolo 113, paragrafo 3, lettera a), REMUE, anche l'indicazione della cittadinanza/nazionalità o dello Stato di costituzione della persona giuridica può essere modificata o aggiunta, fermo restando che la rettifica non deve essere conseguenza di un trasferimento del marchio.

Una modifica del nome del titolare ai sensi dell'articolo 12, REMUE è una modifica che non altera la titolarità, mentre un trasferimento implica un tale cambiamento da un titolare a un altro. Per maggiori dettagli sulla procedura applicabile, nei casi in cui vi sia incertezza sul punto se la modifica rientri nella sfera dell'articolo 20, RMUE, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti.

Analogamente, una modifica del nome di un rappresentante ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 4, RMUE e dell'articolo 12, REMUE e è una modifica che non altera l'identità del rappresentante designato, ad esempio quando il suo cognome cambia in seguito a un matrimonio. L'articolo 55, paragrafo 4, RMUE e l'articolo 12, REMUE sono applicabili anche al caso del cambiamento della denominazione di un'associazione di rappresentanti. Tale modifica del nome deve considerarsi distinta da quella derivante dalla sostituzione di un rappresentante con un altro rappresentante, caso disciplinato dalle regole sulla nomina dei rappresentanti. Per ulteriori dettagli, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

Per modificare il nome e l'indirizzo, è necessario che il titolare presenti all'Ufficio una domanda nella quale vanno menzionati il numero del MUE, il nome e l'indirizzo del

titolare [articolo 2, paragrafo 1, lettera b), REMUE] o del rappresentante [articolo 2, paragrafo 1, lettera e), REMUE], sia nella forma registrata nel fascicolo sia nella forma modificata.

Di norma non è necessario presentare alcuna prova della modifica. Tuttavia, in caso di dubbio, l'esaminatore potrà chiedere tale prova, ad esempio un certificato di un registro delle imprese. La domanda di iscrizione di una modifica del nome o dell'indirizzo non è soggetta al pagamento di una tassa.

Le persone giuridiche possono avere soltanto un indirizzo ufficiale. In caso di dubbio, l'esaminatore potrà chiedere la prova della forma giuridica o dell'indirizzo in particolare. Il nome e l'indirizzo ufficiali sono usati, di regola, anche come indirizzo di servizio. Un titolare dovrebbe avere un solo indirizzo di servizio. Ai fini del rispetto dei principi di veridicità e correttezza del registro, una modifica del nome ufficiale o dell'indirizzo ufficiale del titolare è registrata per tutti i MUE, i DMC e i procedimenti in corso di tale entità a nome di quel titolare. Una modifica della designazione ufficiale o dell'indirizzo ufficiale non può essere registrata soltanto per specifici portafogli di diritti, contrariamente all'indirizzo di servizio. Tali regole si applicano ai rappresentanti per analogia.

4 Modifiche del regolamento d'uso sul marchio collettivo e sul marchio di certificazione

Articoli 79, 88 e articolo 146, paragrafo 6, RMUE

In conformità degli articoli 79 e 88, RMUE, il titolare del marchio collettivo e del marchio di certificazione dell'Unione europea deve sottoporre all'Ufficio ogni modifica del regolamento d'uso.

La domanda di iscrizione nel registro MUE di una modifica del regolamento sull'uso di un marchio collettivo o di un marchio di certificazione deve essere presentata per iscritto in una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, il francese o l'italiano.

4.1 Registrazione del regolamento modificato

Articolo 75(2), Articoli 76 e 77, Articolo 79, paragrafo 3 e 4 e articoli 84, 85, 88 e 111, RMUE

La modifica dei regolamenti relativi all'utilizzo dei marchi collettivi o dei marchi di certificazione non viene iscritta nel registro MUE se il regolamento modificato non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 75, paragrafo 2, o all'articolo 84, RMUE o comporta uno degli impedimenti di cui agli articoli 76 o 85, RMUE.

Quando la registrazione della modifica del regolamento viene accettata, essa sarà registrata e pubblicata.

Il richiedente la modifica deve specificare la parte del regolamento modificato che va iscritta nel registro MUE, che può essere come segue:

Per i marchi collettivi:

- il nome e la sede legale del titolare del MUE;
- la finalità dell'associazione o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
- gli organi autorizzati a rappresentare l'associazione o la persona giuridica;
- le condizioni di adesione;
- le persone autorizzate a usare il marchio;
- se opportuno, le condizioni che disciplinano l'uso del marchio, comprese le sanzioni;
- se il marchio designa l'origine geografica dei prodotti o servizi, l'autorizzazione per ogni persona i cui prodotti o servizi abbiano origine nella zona geografica interessata a diventare membro dell'associazione.

Per i marchi di certificazione:

- il nome e l'indirizzo del titolare del MUE;
- una dichiarazione attestante che il titolare rispetta i requisiti di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RMUE;
- le caratteristiche dei beni e dei servizi da certificare con il marchio di certificazione dell'UE, quali il materiale, la modalità di produzione dei beni o le prestazioni dei servizi, la qualità o la precisione;
- le condizioni relative all'utilizzo del marchio di certificazione dell'UE, comprese le sanzioni;
- le persone autorizzate a utilizzare il marchio di certificazione dell'UE;
- il modo in cui l'organismo di certificazione verifica tali caratteristiche e supervisiona l'utilizzo del marchio di certificazione dell'UE.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento modificato, le persone che si ritengano lese nei loro diritti da tale modifica potranno opporsi alla sua registrazione. Per tale procedura sono applicabili, *mutatis mutandis*, le disposizioni sulle osservazioni dei terzi.

5 Divisione

5.1 Disposizioni generali

Articolo 56 e allegato I A, punto 25, RMUE Articolo 11, REMUE

Una registrazione può essere divisa in più parti non solo come conseguenza di un trasferimento parziale (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti), ma anche su semplice iniziativa del titolare del marchio dell'Unione europea. La divisione di un marchio è

particolarmente utile per isolare un marchio contestato per taluni prodotti o servizi e mantenere la registrazione per quelli restanti. Per informazioni sulla divisione di domande di MUE, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti.

Mentre un trasferimento parziale è esente dal pagamento di tasse, ma comporta un cambiamento di titolarità, la dichiarazione di divisione di un marchio è soggetta al pagamento di una tassa e il marchio rimane di proprietà dello stesso titolare. Se la tassa non viene versata, la dichiarazione di divisione si considera non depositata. La dichiarazione deve essere redatta in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

Per informazioni sulla divisione delle domande internazionali che designano l'UE ai sensi del Protocollo di Madrid, cfr. le Direttive, parte M, Marchi internazionali, punto 5, Divisione.

5.2 Requisiti formali

5.2.1 Forma e lingua

Articolo 146, paragrafo 6, RMUE

Una dichiarazione di divisione di un MUE deve essere presentata per iscritto in una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, il francese o l'italiano.

Tuttavia, quando la dichiarazione di divisione di un MUE è presentata utilizzando il modulo fornito dall'Ufficio in conformità dell'articolo 65, RDMUE, il modulo può essere utilizzato in una qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea, purché gli elementi testuali siano completati in una delle lingue dell'Ufficio.

5.2.2 Tasse

Allegato I A, punto 25, RMUE

La dichiarazione è soggetta al pagamento di una tassa di 250 EUR. Se la tassa non viene versata, la dichiarazione si considera non depositata (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe).

5.2.3 Indicazioni obbligatorie

Articolo 54, paragrafo 4 e articolo 56, RMUE

Articolo 11, REMUE

La dichiarazione di divisione deve contenere:

- il numero di registrazione del MUE da dividere;

- il nome e l'indirizzo del titolare; se l'Ufficio ha precedentemente assegnato al titolare un numero ID, è sufficiente indicare il numero ID unitamente al nome del titolare;
- l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la registrazione divisionale ovvero, se si richiede più di una registrazione, l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono ciascuna registrazione divisionale;
- l'elenco dei prodotti e servizi che rimangono nel MUE originario.

I prodotti e servizi devono essere distribuiti fra il MUE originario e il nuovo MUE onde evitare che i prodotti e servizi del marchio originario e di quello nuovo coincidano. Le due specificazioni nel loro complesso non devono essere più ampie della specificazione originaria. I prodotti o i servizi oggetto di contestazioni o obiezioni (ad esempio: esame degli impedimenti assoluti, contestazione nell'ambito di un procedimento di opposizione, ecc.) dovrebbero rimanere nel MUE originario. Solo i prodotti e i servizi non contestati né oggetto di obiezioni possono essere divisi e inseriti nel nuovo MUE.

Pertanto le indicazioni devono essere chiare, precise e inequivocabili. Ad esempio, quando si tratta un MUE per prodotti o servizi compresi in diverse classi, e la «divisione» fra la vecchia e la nuova registrazione riguarda classi intere, è sufficiente indicare le rispettive classi per la nuova registrazione e per quella restante.

Quando una dichiarazione di divisione indica prodotti e servizi esplicitamente menzionati nell'elenco originario di prodotti e servizi, l'Ufficio manterrà automaticamente i prodotti e servizi non menzionati nella dichiarazione di divisione per il MUE originario. Ad esempio, l'elenco originario contiene i prodotti A, B e C e la dichiarazione di divisione riguarda C; l'Ufficio manterrà i prodotti A e B nella registrazione originaria e creerà una nuova registrazione per C.

Per verificare se vi sia una limitazione o un'estensione della portata dell'elenco, valgono le regole generalmente applicabili (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione).

In tutti i casi si raccomanda vivamente di presentare un elenco chiaro e preciso di prodotti e servizi da dividere nonché un elenco chiaro e preciso dei prodotti e servizi da mantenere nella registrazione originaria. Inoltre l'elenco originario deve essere chiarito. Ad esempio, se l'elenco originario riguarda *bevande alcoliche* e la divisione riguarda *whisky* e *gin*, l'elenco originario deve essere modificato limitandolo a *bevande alcoliche, tranne whisky e gin*.

Vi sono inoltre determinati periodi di tempo durante i quali, per motivi di economia procedurale o per salvaguardare diritti di terzi, una dichiarazione di divisione non è ammissibile. Si tratta dei periodi menzionati all'articolo 56, paragrafo 2, RMUE, vale a dire:

- mentre è pendente un procedimento di annullamento dinanzi all'Ufficio (domanda di decadenza o dichiarazione di nullità), possono essere divisi dal MUE originario soltanto i prodotti e i servizi non interessati dalla domanda di annullamento. L'Ufficio interpreta l'articolo 56, paragrafo 2, lettera a), RMUE nel senso che esso esclude una divisione non soltanto nei casi in cui alcuni dei prodotti contestati siano divisi dal MUE originario, con la conseguenza di dover dividere il procedimento di

annullamento, ma anche nel caso in cui i prodotti contestati debbano essere divisi dal MUE originario. In tal caso, però, il titolare del MUE avrà la possibilità di modificare la dichiarazione di divisione, dividendo gli altri prodotti e servizi dal MUE originario, ossia quelli che non formano oggetto del procedimento di annullamento;

- mentre sono pendenti procedimenti dinanzi alle Commissioni di ricorso, al Tribunale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea, solo i prodotti e servizi che non formano oggetto del procedimento possono essere divisi dal MUE originario a causa dell'effetto sospensivo del procedimento;
- analogamente, mentre è pendente una domanda riconvenzionale di decadenza o di dichiarazione di nullità dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea, si applicano le stesse condizioni. Tale periodo decorre dal giorno in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea e termina alla data in cui l'Ufficio iscrive la sentenza del tribunale dei marchi dell'Unione europea nel registro dei marchi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 6, RMUE.

5.3 Registrazione

Articolo 56, paragrafi 5, 6 e 7, RMUE

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

La nuova registrazione mantiene la data di deposito e tutte le date di priorità o preesistenza, a seconda dei prodotti e servizi; gli effetti della preesistenza possono diventare parziali.

Tutte le richieste e le domande effettuate e le tasse versate prima della data in cui l'Ufficio riceve la dichiarazione di divisione si considerano effettuate o versate anche per la registrazione divisionale risultante. Le tasse debitamente pagate per la registrazione originaria, tuttavia, non sono rimborsabili. Gli effetti pratici di tale disposizione possono illustrati nei seguenti esempi:

- se viene presentata una domanda di registrazione di una licenza e la relativa tassa di registrazione viene pagata all'Ufficio prima che questo riceva la dichiarazione di divisione, la licenza sarà iscritta nel registro MUE per il MUE originario e il MUE divisionale qualora la licenza copra i beni e/o servizi del MUE originario e divisionale. Non dovranno essere pagate ulteriori tasse.
- se una registrazione di MUE in cui sono rivendicate sei classi dev'essere divisa in due registrazioni con tre classi ciascuna, a partire dalla **data in cui la divisione è iscritta nel registro MUE** non devono essere pagate tasse per classi aggiuntive. Tuttavia dovranno essere pagate due tasse di rinnovo di base, una per ciascuna registrazione.

5.4 Nuovo fascicolo, pubblicazione

Articolo 111, paragrafo 3, RMUE

Per la registrazione divisionale deve essere costituito un nuovo fascicolo il quale deve contenere tutti i documenti presentati per la registrazione originaria, tutta la corrispondenza relativa alla dichiarazione di divisione e tutta la corrispondenza relativa alla nuova registrazione.

La divisione sarà pubblicata nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea.

6 Rivendicazioni di preesistenza successive alla registrazione

Articolo 40, RMUE Decisione n. EX-17-3 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 18/09/2017

6.1 Principi generali

Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato ai sensi di accordi internazionali aventi efficacia in uno Stato membro, che sia titolare di un MUE identico per prodotti o servizi che sono identici o sono compresi in quelli per i quali il marchio anteriore è stato registrato, può rivendicare per il MUE la preesistenza del marchio anteriore in relazione allo Stato membro nel quale o per il quale è registrato.

La preesistenza può essere rivendicata in qualsiasi momento dopo la registrazione di un MUE.

6.2 Effetto giuridico

Per quanto riguarda gli effetti giuridici di una rivendicazione di preesistenza, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, paragrafo 13, che si applica per analogia alle rivendicazioni di preesistenza successive alla registrazione.

6.3 Requisiti formali

6.3.1 Forma e lingua

Articoli 40 e articolo 146, paragrafo 6, RMUE

La rivendicazione di preesistenza deve essere dichiarata all'Ufficio per iscritto e deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, il francese o l'italiano.

Tuttavia, quando la rivendicazione di preesistenza è presentata utilizzando il modulo fornito dall'Ufficio in conformità dell'articolo 65, RDMUE, il modulo può essere utilizzato in una qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea, purché gli elementi testuali siano completati in una delle lingue dell'Ufficio.

6.3.2 Tasse

La domanda di rivendicazione di preesistenza non è soggetta al pagamento di tasse.

6.3.3 Indicazioni obbligatorie

Articolo 40, RMUE Decisione n. EX-17-3 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 18/09/2017

Una rivendicazione valida deve contenere i dati elencati al punto 13.2 delle Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, che si applicano anche alle rivendicazioni di preesistenza successive alla registrazione.

6.4 Esame

La preesistenza può essere rivendicata soltanto rispetto a una **registrazione** anteriore, non per una domanda anteriore. La data del marchio anteriore deve essere precedente alle rispettive date del MUE (data di deposito o, se disponibile, data di priorità).

Per i dettagli sull'esame delle rivendicazioni di preesistenza, i requisiti di triplice identità e gli esempi di rivendicazioni di preesistenza accettabili e non accettabili, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punti 13.2, 13.3, 13.4 e 13.6, che si applicano anche alle rivendicazioni di preesistenza successive alla registrazione.

Se la rivendicazione di preesistenza non soddisfa i requisiti formali o se i marchi non sono identici, l'Ufficio lo comunicherà al titolare e gli assegnerà due mesi per porre rimedio all'irregolarità o trasmettere osservazioni.

Se l'irregolarità non viene sanata, l'Ufficio informerà il titolare che il diritto alla rivendicazione di preesistenza è decaduto.

6.5 Registrazione e pubblicazione

Articolo 39, paragrafo 5; articolo 40, paragrafo 4 e articolo 111, paragrafo 3, lettera f), RMUE

Se la rivendicazione di preesistenza è ammissibile, l'Ufficio la registrerà e informerà l'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro.

La rivendicazione di preesistenza viene pubblicata nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea.

6.6 Cancellazione di rivendicazioni di preesistenza

Il titolare del MUE può chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione della rivendicazione di preesistenza dal registro MUE di propria iniziativa.

Le rivendicazioni possono essere cancellate anche con una decisione di un tribunale nazionale (cfr. l'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/2436).

La cancellazione della rivendicazione di preesistenza è pubblicata nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea. L'articolo 111, paragrafo 3, lettera f), RMUE prevede che la cancellazione della preesistenza venga registrata.

7 Sostituzione di una registrazione di MUE con una RI

Articolo 111, paragrafo 3, lettera t) e articolo 197, RMUE
Articolo 4 *bis* nell'ambito del protocollo di Madrid
Regola 21 del regolamento di esecuzione del protocollo

In conformità dell'articolo 4*bis* dell'Accordo e del Protocollo di Madrid, il titolare di una registrazione internazionale (RI) che designa l'Unione europea può chiedere all'Ufficio di prendere nota nel suo registro del fatto che una registrazione di MUE è sostituita da una corrispondente RI. Si considera che i diritti del titolare nell'Unione europea decorrano dalla data della registrazione del MUE. Pertanto l'Ufficio annoterà nel registro MUE che un MUE è stato sostituito da una designazione dell'UE attraverso una RI e quell'iscrizione sarà pubblicata nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione, cfr. le Direttive, parte M, Marchi internazionali.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte E

Operazioni di registro

Sezione 2

Trasformazione

Indice

1 Introduzione..... 1601

2 Trasformazione dei marchi dell'Unione europea e delle registrazioni internazionali che designano l'UE..... 1602

2.1 Trasformazione dei marchi dell'Unione europea..... 1602

2.2 Trasformazione delle registrazioni internazionali che designano l'UE. 1603

3 Validità della domanda di marchio dell'Unione europea come condizione per la trasformazione.....1604

4 Cause di preclusione della trasformazione.....1604

4.1 Decadenza per mancanza di utilizzazione.....1605

4.2 Motivi di rifiuto limitati a uno Stato membro o estesi a tutta l'UE.....1606

4.3 Ritiro/rinuncia dopo l'adozione di una decisione..... 1607

4.4 Competenza riguardo alla decisione in merito alle cause di preclusione della trasformazione..... 1608

5 Requisiti formali per l'istanza di trasformazione..... 1608

5.1 Termine..... 1608

5.1.1 Decorrenza del termine nei casi in cui l'Ufficio invia una notifica.....1608

5.1.2 Decorrenza del termine negli altri casi.....1608

5.2 Istanza di trasformazione.....1610

5.3 Lingua..... 1612

5.4 Tasse..... 1612

6 Esame da parte dell'Ufficio.....1613

6.1 Fasi della procedura – competenza..... 1613

6.2 Pubblicazione dell'istanza e iscrizione nel registro..... 1613

6.3 Esame..... 1614

6.3.1 Tassa.....1614

6.3.2 Termine..... 1614

6.3.3 Lingua..... 1614

6.3.4 Formalità..... 1615

6.3.5 Motivi.....1615

6.3.6 Rappresentanza.....1616

6.3.7 Trasformazione parziale.....1616

6.4 Trasmissione agli uffici designati..... 1617

7 Effetti della trasformazione.....1618

1 Introduzione

La trasformazione è il processo attraverso il quale una domanda o registrazione di marchio dell'Unione europea (MUE) viene trasformata in una o più domande di marchio nazionale. Le sue principali caratteristiche sono stabilite dagli articoli da 139 a 114, RMUE e dagli articoli da 22 a 23, REMUE. Se un marchio dell'Unione europea cessa di esistere, a seconda dei motivi specifici che ne stanno alla base, può essere trasformato in marchi validi in alcuni Stati membri. La trasformazione è particolarmente utile per superare possibili problemi riguardo al carattere unitario del marchio dell'Unione europea. Ad esempio, se esiste un problema di registrabilità del MUE soltanto in un paese o in alcuni paesi per impedimenti assoluti o per un'opposizione basata su un diritto anteriore valido solo in un paese o in alcuni paesi, il titolare di una domanda di marchio dell'Unione europea può richiedere di trasformarla in domande di marchio nazionale individuali negli altri paesi non interessati da tali impedimenti.

Il sistema del MUE si basa sul principio della complementarità dei sistemi del marchio dell'Unione europea e dei marchi nazionali. In particolare, tali sistemi sono collegati tra loro da procedure di preesistenza e trasformazione. Il sistema è strutturato in maniera tale che la data di deposito anteriore di un diritto registrato prevalga sempre nel territorio in cui ha validità, a prescindere dal fatto che il marchio registrato derivi da un deposito nazionale, da una designazione internazionale o da una domanda di MUE [15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.); 22/09/2008, R 207/2007-2, RESTORIA / RESTORIA, § 34].

La trasformazione è un sistema dualistico che consiste, in primo luogo, nel pagamento di una tassa di e nell'esame dell'istanza di trasformazione dinanzi all'EUIPO e, in secondo luogo, nella procedura di trasformazione stessa dinanzi agli uffici nazionali. A seconda della normativa nazionale, il marchio trasformato viene registrato immediatamente o viene sottoposto alla procedura nazionale di esame, registrazione e opposizione come una normale domanda di marchio nazionale.

Qualora l'Unione europea sia designata in una registrazione internazionale (RI) e la designazione sia stata ritirata, respinta o abbia cessato di produrre i suoi effetti, è possibile anche presentare un'istanza di trasformazione in domande di marchio nazionale in uno, in più o in tutti gli Stati membri in base al sistema di Madrid.

La trasformazione (*conversion*) delle registrazioni internazionali che designano l'UE non va confusa con la «trasformazione» (*transformation*), che è un istituto giuridico introdotto dal protocollo di Madrid per attenuare le conseguenze del periodo di dipendenza di cinque anni e di un attacco centrale (cessazione dell'effetto del marchio di base) previsto dall'accordo di Madrid (cfr. articolo 6, paragrafo 3 del protocollo di Madrid). La trasformazione (*transformation*) consente di trasformare un marchio internazionale oggetto di attacco centrale in una domanda di marchio dell'Unione europea diretta, ma non permette la trasformazione (*conversion*) di una designazione dell'UE in una domanda nazionale. Per ulteriori informazioni sulla trasformazione ai sensi del protocollo di Madrid, cfr. le Direttive, parte M, Marchi internazionali.

2 Trasformazione dei marchi dell'Unione europea e delle registrazioni internazionali che designano l'UE

2.1 Trasformazione dei marchi dell'Unione europea

Articolo 139, paragrafo 1, articolo 140, paragrafo 1 e articolo 159, RMUE Articolo 22, lettere e) ed f) e articolo 35, paragrafo 1, REMUE

Chi presenta una domanda di MUE o il titolare di un marchio dell'Unione europea registrato (MUE) può richiedere la trasformazione della sua domanda di MUE o del suo MUE in domande di marchio nazionale in uno, in più o in tutti gli Stati membri, restando inteso che l'espressione «domande nazionali» o «ufficio nazionale» comprende le domande di marchio effettuate nel Benelux o l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (BOIP), per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

La trasformazione è possibile nei seguenti casi («motivi di trasformazione»):

- se una domanda di MUE è stata infine respinta dall'Ufficio (articolo 139, paragrafo 1, lettera a), RMUE) con una decisione relativa ai motivi assoluti o relativi di rifiuto durante le procedure di esame o di opposizione;
- se una domanda di MUE è stata ritirata dal richiedente (articolo 49, e articolo 139, paragrafo 1, lettera a) , RMUE);
- se una domanda di MUE è considerata ritirata, ossia qualora le tasse per classe di prodotto non siano state pagate entro il termine prescritto dalla data di presentazione della domanda (articolo 41, paragrafo 5, e articolo 139, paragrafo 1, lettera a), RMUE);
- se la registrazione di un MUE cessa di produrre i suoi effetti (articolo 139, paragrafo 1, lettera b), RMUE), ossia nei seguenti casi:
  - se la registrazione di un MUE è stata oggetto di valida rinuncia (articolo 57 RMUE);
  - se la registrazione di un MUE non è stata rinnovata (articolo 53 RMUE);
  - se la registrazione di un MUE è stata dichiarata nulla dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi dell'Unione europea (articoli 62 e 128 RMUE);
  - se il titolare della registrazione di un MUE sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi UE (articolo 62, RMUE) – tranne in caso di decadenza per mancanza di utilizzazione, a meno che il marchio non sia stato effettivamente utilizzato in conformità della legislazione dello Stato membro per il quale è stata richiesta la trasformazione (articolo 139, paragrafo 2, RMUE) (cfr. il punto 4.1 che segue).

2.2 Trasformazione delle registrazioni internazionali che designano l'UE

Il titolare di una registrazione internazionale (RI) che designa l'UE può richiedere la trasformazione della designazione dell'UE:

- in domande di marchio nazionale in uno, in più o in tutti gli Stati membri;
- in designazioni successive di uno o più Stati membri, conformemente al protocollo di Madrid («opting back»), a condizione che lo Stato membro interessato sia parte di uno dei due trattati non soltanto al momento dell'istanza di trasformazione, ma anche alla data della designazione dell'UE;
- in domande di marchio nazionale per alcuni Stati membri e designazioni successive per altri Stati membri, fermo restando che qualsiasi Stato membro può essere selezionato una sola volta.

Se la designazione dell'UE in una RI cessa di produrre i suoi effetti, la trasformazione di una RI è possibile nei seguenti casi («motivi di trasformazione»):

- quando gli effetti di una RI che designa l'UE sono stati dichiarati nulli dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi dell'Unione europea (articolo 198, RMUE e articolo 34, REMUE);
- quando una limitazione dell'elenco di prodotti e servizi per l'UE è stata iscritta nel registro internazionale, (regola 25, paragrafo 1, lettera a), punto ii), regola 27, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione del protocollo) (cfr. il punto 6.2.7 e anche le Direttive, parte M, Marchi internazionali, sezione 3, L'EUIPO in quanto ufficio designato, punto 3.8, Limitazione dell'elenco di prodotti e servizi) [88];
- quando una rinuncia alla designazione dell'UE è stata iscritta nel registro internazionale (regola 25, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e regola 27, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione del protocollo);
- quando l'Ufficio viene informato dall'OMPI che la RI non è stata rinnovata per l'UE, a condizione che il periodo di tolleranza per il rinnovo sia scaduto (regola 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di esecuzione del protocollo);
- quando una RI che designa l'UE è stata definitivamente respinta dall'Ufficio (articolo 78, paragrafo 5, lettere b) e c) RDMUE, articolo 33, paragrafo 2, lettere b) e c), REMUE);
- quando l'annullamento parziale o totale della registrazione internazionale è stato iscritto nel registro internazionale (regola 25, paragrafo 1, lettera a), punto v) e regola 27, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione del protocollo).

La trasformazione può essere richiesta per tutti o per alcuni dei prodotti o servizi ai quali si riferiscono l'atto o la decisione menzionati in precedenza.

Qualora la decisione o l'atto summenzionati riguardino soltanto alcuni dei prodotti e servizi per i quali la domanda è stata depositata o registrata, la trasformazione può essere richiesta unicamente per tali prodotti o servizi specifici o per una loro parte.

88 regolamento di esecuzione del protocollo relativo all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (in vigore dall'01/02/2020).

La trasformazione «opting back» non può essere richiesta:

- quando l'annullamento della registrazione internazionale è stato iscritto nel registro internazionale, totalmente o parzialmente (regola 25, paragrafo 1, lettera a), punto v) e regola 27 del regolamento di esecuzione del protocollo). In tal caso, per i prodotti e servizi interessati dall'annullamento è disponibile solo la trasformazione nazionale;
- quando la RI non è stata rinnovata per tutte le parti contraenti designate e il periodo di tolleranza per il rinnovo è scaduto [regola 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di esecuzione del protocollo];
- quando la RI è stata annullata in seguito alla cessazione degli effetti della domanda di base, della registrazione che ne risulta o della registrazione di base (regola 22, del regolamento di esecuzione del protocollo); in tali casi è disponibile solamente la trasformazione (transformation) per i prodotti e servizi interessati dall'annullamento (articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid).

3 Validità della domanda di marchio dell'Unione europea come condizione per la trasformazione

Articolo 139, paragrafo 1, RMUE

Se la trasformazione è richiesta sulla base di una domanda di MUE, essa è possibile solo qualora la domanda sia valida (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità).

4 Cause di preclusione della trasformazione

Articolo 93, articolo 139, paragrafo 2 e articolo 140, paragrafi 1, 3 e 4 e articolo 202, paragrafi 6, 7 e 9, RMUE

La trasformazione non può aver luogo nelle circostanze seguenti:

- in linea di principio, quando il titolare del marchio dell'Unione europea o della registrazione internazionale che designa l'UE è stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancato utilizzo (cfr. il punto 4.1 che segue) o
- quando il motivo particolare per il quale la domanda di MUE o il marchio dell'Unione europea registrato o la RI che designa l'UE ha cessato di avere effetto precluderebbe la sua registrazione nello Stato membro di cui trattasi (cfr. il punto 4.2 che segue). Pertanto, una richiesta di trasformazione di un marchio dell'Unione europea respinto non è ammissibile rispetto allo Stato membro al quale si applicano i motivi di rifiuto, annullamento o revoca; o
- fatto salvo l'articolo 139, paragrafo 2, RMUE, quando la trasformazione riguarda una domanda di marchio di certificazione UE o di un marchio di certificazione UE registrato 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 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

Anche se il motivo della trasformazione è il ritiro di una domanda, se il ritiro ha luogo durante il periodo di ricorso dopo l'adozione di una decisione di rifiuto del marchio sulla base di un motivo che precluderebbe la registrazione nello Stato membro di cui trattasi, l'istanza di trasformazione viene respinta se non è stato proposto alcun ricorso.

Anche se il motivo della trasformazione è la rinuncia di una registrazione, se la rinuncia avviene durante il periodo di ricorso dopo l'adozione di una decisione di revoca di un marchio dell'Unione europea o di una registrazione internazionale per mancato utilizzo o di una decisione di rifiuto del marchio sulla base di un motivo che precluderebbe la registrazione nello Stato membro di cui trattasi, l'istanza di trasformazione viene respinta se non è stato proposto alcun ricorso (cfr. il punto 4.3 che segue).

4.1 Decadenza per mancanza di utilizzazione

Articolo 139, paragrafo 2, lettera a), RMUE

La prima ipotesi di preclusione della trasformazione riguarda il caso in cui il titolare del marchio dell'Unione europea o della registrazione internazionale sia decaduto dai suoi diritti per via della mancanza di utilizzazione.

La trasformazione non può aver luogo quando il titolare del marchio dell'Unione europea o della registrazione internazionale sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione, a meno che, nello Stato membro per il quale viene richiesta la trasformazione, il MUE o la RI non siano stati utilizzati con modalità che costituiscono un'utilizzazione effettiva secondo la legislazione nazionale di quello Stato.

Non sono ammesse dichiarazioni successive, da parte del richiedente la trasformazione, riguardanti il merito della questione. Ad esempio, qualora il marchio dell'Unione europea sia stato dichiarato decaduto per mancanza di utilizzazione, il richiedente la trasformazione non può far valere dinanzi all'Ufficio di essere in grado di dimostrarne l'uso in un determinato Stato membro.

Questo perché l'Ufficio non è in condizione di valutare l'utilizzazione di un MUE sulla base delle leggi dei singoli Stati membri dell'UE.

Tuttavia, l'articolo 139, paragrafo 2, lettera a), RMUE, può applicarsi quando il titolare del MUE decaduto presenta, unitamente a un'istanza di trasformazione, prove derivanti da una fonte ufficiale, come una sentenza nazionale, che attestino l'utilizzazione effettiva del marchio secondo le leggi dello Stato membro per il quale è richiesta la trasformazione. La trasformazione è tuttavia consentita solo se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- la rappresentazione del marchio nelle prove (ad es. sentenza nazionale) e il MUE registrato devono essere identici;

- i prodotti e i servizi per i quali è stata riscontrata l'utilizzazione a livello nazionale devono essere coperti dal MUE decaduto (cfr. anche il punto 6.2.7 che segue);
- il periodo di utilizzo pertinente nel procedimento di decadenza dinanzi all'Ufficio e il periodo per il quale l'utilizzazione è stata accertata nelle prove (ad es. sentenza nazionale) devono coincidere o almeno sovrapporsi in una certa misura.

4.2 Motivi di rifiuto limitati a uno Stato membro o estesi a tutta l'UE

Articolo 139, paragrafo 2, lettera b) e articolo 140, paragrafo 4, RMUE

La seconda ipotesi di preclusione della trasformazione riguarda un motivo di rifiuto, un motivo di decadenza (diverso dalla mancanza di utilizzazione) o, ancora, una dichiarazione di nullità. Questa ipotesi si verifica allorquando la decisione dell'Ufficio o di un tribunale dei marchi dell'Unione europea menzioni espressamente che il motivo di rifiuto, di decadenza o di nullità riguarda un determinato Stato membro ed escluda la trasformazione relativamente a tale Stato membro (05/03/2009, R 1619/2008-2, ORANGE (col.), § 23-24).

Esempi

- Quando esiste un impedimento assoluto per una sola lingua, la trasformazione è preclusa rispetto agli Stati membri in cui tale lingua è una lingua ufficiale. Ad esempio, se è stato invocato un impedimento assoluto in relazione al pubblico di lingua inglese, la trasformazione è preclusa rispetto all'Irlanda e a Malta (cfr. l'articolo 140, paragrafo 4, RMUE).
- Quando esiste un impedimento assoluto per un solo Stato membro, in quanto il marchio sia descrittivo o ingannevole unicamente in quel determinato Stato membro e non in altri (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti), la trasformazione è preclusa rispetto allo Stato membro di cui trattasi, mentre può essere richiesta relativamente a tutti gli Stati membri per i quali l'esistenza di un impedimento non sia stata espressamente accertata.
- Nel caso in cui una domanda di MUE o una RI che designa l'UE sia stata respinta in seguito a un'opposizione basata su un marchio nazionale anteriore in un determinato Stato membro, la trasformazione non ha luogo rispetto allo Stato membro di cui trattasi. Quando l'opposizione è basata su alcuni diritti anteriori di vari Stati membri, ma la decisione finale respinge la domanda di MUE o la RI che designa l'UE sulla base di **uno** solo di tali diritti, la trasformazione può essere richiesta per i restanti Stati membri. Ad esempio, se in un'opposizione basata su un diritto nazionale francese, italiano e irlandese l'opposizione viene accolta nei limiti in cui è basata sul diritto nazionale irlandese, e non vengono analizzati i restanti diritti anteriori, la trasformazione è preclusa rispetto all'Irlanda, ma può essere richiesta relativamente all'Italia e alla Francia (e a tutti i restanti Stati membri) (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124).

- In base all'articolo 140, paragrafo 4, RMUE, applicabile per analogia alle RI che designano l'UE ai sensi dell'articolo 202, paragrafo 8, RMUE, qualora una domanda di MUE sia stata respinta o una registrazione di MUE sia stata dichiarata nulla per impedimenti relativi sulla base di un marchio dell'Unione europea anteriore o sulla base di un altro diritto di proprietà industriale dell'Unione europea, la trasformazione è esclusa per tutto il territorio dell'Unione europea, anche se il rischio di confusione esiste solo in una parte del territorio.

Nel caso in cui una RI o un MUE che designa l'UE siano stati dichiarati nulli in procedimenti di nullità in base all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE («malafede»), l'effetto che ne risulta è l'esclusione della trasformazione nell'intera Unione europea.

4.3 Ritiro/rinuncia dopo l'adozione di una decisione

Se il richiedente ritira la domanda di MUE o il titolare rinuncia al marchio dell'Unione europea o alla designazione dell'UE prima che la decisione diventi definitiva (ossia durante il periodo di ricorso) e successivamente richiede la trasformazione del marchio in marchi nazionali in alcuni o in tutti gli Stati membri per i quali si applica un motivo di rifiuto, di revoca o di annullamento, l'istanza di trasformazione viene respinta per tali Stati membri.

Se il richiedente o il titolare presenta un ricorso e successivamente ritira o limita la domanda respinta o rinuncia (in parte o in toto) alla designazione o al MUE annullato o revocato, e richiede poi una trasformazione, il ritiro, la limitazione o la rinuncia verranno trasmessi alla Commissione di ricorso competente e saranno sospesi in attesa dell'esito della procedura di ricorso [24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 43; 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA (col.), § 25-27; 07/08/2013, R 2264/2012-2, SHAKEY'S]. Appena saranno trattati il ritiro, la limitazione o la rinuncia, verrà accolta la trasformazione come ammissibile per tutti gli Stati membri per i quali l'istanza è stata presentata o verrà respinta secondo l'esito della valutazione della richiesta (cfr. anche Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 5.1, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti di annullamento, punto 4.3 e parte E, Operazioni di registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione, punto 1).

Per informazioni sulla sospensione dell'iscrizione nel registro di una rinuncia durante i procedimenti di annullamento, cfr. le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti di annullamento, punto 4.3.

4.4 Competenza riguardo alla decisione in merito alle cause di preclusione della trasformazione

Articolo 140, paragrafi 1 e 3, RMUE

L'Ufficio decide se l'istanza di trasformazione soddisfa le condizioni fissate dai regolamenti e dalle decisioni finali (dispositivo e motivazione) da cui ha avuto origine la trasformazione.

Qualora sussista una delle cause di preclusione della trasformazione, l'Ufficio rifiuta di trasmettere l'istanza di trasformazione all'ufficio nazionale corrispondente (o, nel caso di una trasformazione «opting back», rifiuta di trasmettere all'OMPI la trasformazione come designazione successiva per gli Stati membri per i quali la trasformazione è in tal modo preclusa).

5 Requisiti formali per l'istanza di trasformazione

5.1 Termine

Per la presentazione di un'istanza di trasformazione si applica un termine generale di tre mesi. La decorrenza di tale termine dipende dal motivo della trasformazione.

Il termine non può essere prorogato.

Inoltre, in base all'articolo 105, paragrafo 2, RMUE, non può essere richiesta la prosecuzione del procedimento per tale termine. Tuttavia, la *restitutio in integrum* è in linea di principio possibile.

5.1.1 Decorrenza del termine nei casi in cui l'Ufficio invia una notifica

Articolo 139, paragrafo 4, RMUE

Nei casi in cui una domanda di MUE è considerata ritirata, la possibilità di presentare un'istanza di trasformazione entro tre mesi dalla data della corrispondente conferma dell'Ufficio.

La notifica è contenuta nella comunicazione relativa alla perdita dei diritti.

5.1.2 Decorrenza del termine negli altri casi

Articolo 139, paragrafi 5 e 6, RMUE

In tutti gli altri casi, il termine di tre mesi per l'istanza di trasformazione decorre automaticamente, in particolare:

- se la domanda di MUE è ritirata, dal giorno della ricezione del ritiro da parte dell'Ufficio;
- se il marchio dell'Unione europea è oggetto di rinuncia, dal giorno in cui la rinuncia è iscritta nel registro dei marchi dell'Unione europea (vale a dire dal giorno in cui essa prende effetto, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, RMUE);
- se la protezione della registrazione internazionale è stata limitata o è oggetto di rinuncia con effetti nell'UE, dal giorno a partire dal quale è stata effettuata la relativa registrazione dall'OMPI, a norma della regola 27, paragrafo 1, lettera b), RC;
- se la registrazione del marchio dell'Unione europea non è stata rinnovata, dal giorno successivo all'ultimo giorno del termine per la presentazione della domanda di rinnovo ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, RMUE, ovvero sei mesi dopo la scadenza della registrazione;
- se la registrazione internazionale non è stata rinnovata con effetti nell'UE, dal giorno successivo all'ultimo giorno del termine per il rinnovo dinanzi all'OMPI, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Madrid;
- se la domanda di MUE o la RI che designa l'UE è respinta, dal giorno in cui la decisione acquista carattere definitivo;
- se la domanda di MUE o la RI che designa l'UE è dichiarata nulla o decaduta, dal giorno in cui la decisione dell'Ufficio o la sentenza di un tribunale dei marchi dell'Unione europea acquista carattere definitivo.

Una decisione dell'Ufficio acquista carattere definitivo:

- quando non venga presentato alcun ricorso, una volta scaduto il relativo termine di due mesi ai sensi dell'articolo 68 RMUE;
- in seguito a una decisione delle commissioni di ricorso, alla scadenza del termine stabilito per presentare un ricorso dinanzi al Tribunale o, se del caso, con la sentenza definitiva della Corte di giustizia.

Una sentenza di un tribunale dei marchi dell'Unione europea acquista carattere definitivo:

- quando non venga presentato alcun ricorso, una volta scaduto il relativo termine stabilito dal diritto nazionale;
- altrimenti, con decisione passata in giudicato del tribunale dei marchi dell'Unione europea di ultimo (secondo o terzo) grado.

Ad esempio, se un marchio dell'Unione europea è stato respinto mediante una decisione dell'Ufficio per impedimenti assoluti alla registrazione **notificata** l'11 novembre 2011, la decisione acquista carattere definitivo l'11 gennaio 2012. Il periodo di tre mesi per la presentazione dell'istanza di trasformazione termina l'11 aprile 2012. Per quanto riguarda le rivendicazioni sussidiarie relative al carattere distintivo acquisito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, e dell'articolo 2, paragrafo 2, REMUE, il termine per la trasformazione non inizia a decorrere finché una decisione sulla rivendicazione sussidiaria relativa al carattere distintivo acquisito non diventi definitiva.

5.2 Istanza di trasformazione

Articolo 140, paragrafo 1, RMUE

Articolo 65, paragrafo 2, lettere a) e b) RDMUE

L'istanza di trasformazione va depositata presso l'Ufficio. Il modulo online è disponibile sul sito Internet dell'Ufficio all'indirizzo: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings.

Il modulo di istanza di trasformazione di una RI che designa l'UE è disponibile sul sito Internet dell'Ufficio, all'indirizzo: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/international-application-forms. Il modulo può essere usato anche nel caso di una trasformazione «opting back». L'Ufficio invia all'OMPI i dati relativi alla trasformazione in formato elettronico.

L'uso dei moduli messi a disposizione dall'Ufficio consente a quest'ultimo di estrarre dalla propria banca dati le informazioni pertinenti relative al marchio dell'Unione europea trasformato, come pure i dati concernenti il richiedente e il suo rappresentante, e di trasmetterli, unitamente al modulo di trasformazione, agli uffici designati.

Articolo 140, paragrafo 1, RMUE

Articolo 22, REMUE

I richiedenti o i loro rappresentanti devono mettere a disposizione le seguenti informazioni ai sensi dell'articolo 22, REMUE:

- il nome e l'indirizzo del richiedente la trasformazione, vale a dire il titolare della domanda o della registrazione di marchio dell'Unione europea o il titolare della registrazione internazionale;
- il numero di deposito della domanda di MUE o il numero di registrazione del marchio dell'Unione europea o della RI;
- l'indicazione del motivo per il quale viene richiesta la trasformazione:
  - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito del ritiro della domanda, deve essere indicata la data del ritiro;
  - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito del mancato rinnovo della registrazione, deve essere indicata la data in cui è scaduto il periodo di tutela;
  - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito della rinuncia a un marchio dell'Unione europea, deve essere indicata la data di iscrizione nel registro;
  - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito di una rinuncia parziale, devono essere indicati i prodotti o servizi per i quali il marchio dell'Unione europea non è più tutelato e la data di iscrizione della rinuncia parziale nel registro;
  - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito di una limitazione, devono essere indicati i prodotti o servizi per i quali la domanda di marchio dell'Unione europea non è più tutelata e la data di limitazione;

  - qualora la trasformazione sia richiesta in quanto il marchio ha cessato di produrre i suoi effetti in conseguenza di una sentenza di un tribunale dei marchi dell'Unione europea, deve essere indicata la data in cui tale decisione è diventata definitiva e deve essere prodotta copia della decisione medesima, che può anche essere nella lingua in cui è stata emessa;
  - qualora la trasformazione sia richiesta in quanto una RI che designa l'UE è stata definitivamente respinta dall'Ufficio, deve essere indicata la data della decisione;
  - qualora la trasformazione sia richiesta in quanto gli effetti di una RI che designa l'UE sono stati dichiarati nulli dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi dell'Unione europea, deve essere indicata la data della decisione dell'Ufficio o la data in cui la sentenza del tribunale è diventata definitiva e deve essere allegata una copia della sentenza;
  - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito della rinuncia a una designazione dell'UE o della dichiarazione di nullità di una RI presso l'OMPI, deve essere indicata la data della relativa registrazione da parte dell'OMPI;
  - qualora la trasformazione sia richiesta a seguito del mancato rinnovo di una RI che designa l'UE, e a condizione che il periodo di tolleranza per il rinnovo sia scaduto, deve essere indicata la data di scadenza della protezione.

- La menzione dello Stato membro o degli Stati membri per i quali è richiesta la trasformazione; nel caso di una registrazione internazionale, si deve inoltre indicare se si richieda una trasformazione in una domanda nazionale relativa allo Stato membro in questione oppure in una designazione dello Stato membro a norma del protocollo di Madrid. Per quanto riguarda il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo, l'istanza di trasformazione è possibile unicamente per l'insieme di questi tre paesi e non per ciascuno di essi singolarmente; il modulo di trasformazione disponibile presso l'Ufficio consente solamente un'indicazione congiunta del Belgio, dei Paesi Bassi e del Lussemburgo; qualora il richiedente menzioni uno solo di tali paesi, l'Ufficio considera l'istanza alla stregua di un'istanza di trasformazione per Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo e la trasmette all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (BOIP);
- qualora l'istanza non riguardi tutti i prodotti e servizi per i quali è stata presentata la domanda o per i quali è stato registrato il marchio, l'indicazione che essa riguarda solo una parte dei prodotti e dei servizi per i quali è stata presentata o registrata la domanda, nel qual caso devono essere indicati i prodotti e i servizi relativamente ai quali è richiesta la trasformazione;
- l'indicazione che la trasformazione è richiesta per prodotti e servizi diversi a seconda degli Stati membri, nel qual caso devono essere indicati, per ogni Stato membro, i rispettivi prodotti e servizi.

L'istanza di trasformazione può inoltre contenere la designazione di un rappresentante dinanzi a un ufficio nazionale designato, effettuata barrando gli appositi riquadri nell'allegato del modulo di trasformazione. Tali informazioni sono facoltative e non hanno alcuna incidenza sulla procedura di trasformazione dinanzi all'Ufficio; Tuttavia, sono utili agli uffici nazionali una volta che ricevono l'istanza di trasformazione, per essere in grado di contattare immediatamente il rappresentante autorizzato ad esercitare dinanzi a quell'ufficio nazionale (cfr. il punto 6 che segue).

5.3 Lingua

Articolo 146, paragrafo 6 e articolo 206, RMUE

Qualora l'istanza di trasformazione riguardi una domanda di MUE, essa deve essere presentata nella lingua in cui è stata depositata la domanda o nella seconda lingua indicata in quest'ultima.

Se l'istanza di trasformazione viene presentata riguardo a una RI che designa l'UE prima del momento in cui sia stata emessa una dichiarazione di concessione della protezione, conformemente all'articolo 79, RDMUE, l'istanza deve essere depositata nella lingua in cui è stata depositata la domanda internazionale all'OMPI o nella seconda lingua indicata in quest'ultima.

Articolo 146, paragrafo 6 e articolo 206, RMUE

Qualora l'istanza riguardi la registrazione di un marchio dell'Unione europea, essa può essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

Qualora l'istanza di trasformazione venga presentata riguardo a una RI che designa l'UE dopo l'emissione della dichiarazione di concessione della protezione, essa può essere depositata in una delle cinque lingue dell'Ufficio, tranne nel caso di una trasformazione «opting-back», in cui l'istanza deve essere presentata in inglese, francese o spagnolo.

Tuttavia, quando per la presentazione dell'istanza di trasformazione si utilizza il modulo fornito dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 65, RDMUE, il modulo può essere utilizzato in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, purché gli elementi testuali siano redatti in una delle lingue dell'Ufficio. Ciò riguarda, in particolare, l'elenco dei prodotti e dei servizi in caso di istanza di trasformazione parziale. Nel caso di una trasformazione «opting-back» parziale, l'elenco dei prodotti e dei servizi deve essere depositato in inglese, francese o spagnolo.

5.4 Tasse

Articolo 140, paragrafi 1 e 3, articolo 180, paragrafo 3, e allegato I, parte A, punto 23, RMUE

L'istanza di trasformazione, anche nel caso della trasformazione di una RI che designa l'UE, è soggetta al pagamento di una tassa di 200 EUR. Essa si considera depositata soltanto dopo il versamento dell'importo della tassa di trasformazione, che pertanto deve avvenire entro il termine di tre mesi summenzionato. Qualora il pagamento sia effettuato dopo la scadenza del termine, questo si considera osservato se la persona interessata fornisce la prova che, in uno Stato membro ed entro il termine di tre mesi, il pagamento è stato effettuato presso una banca o è stato impartito un ordine di bonifico

e se, contemporaneamente, è stata versata una soprattassa pari al 10% dell'importo totale dovuto (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe).

6 Esame da parte dell'Ufficio

6.1 Fasi della procedura – competenza

Articolo 140, RMUE
Articolo 111, paragrafo 3, lettera p), RMUE Articolo 23, REMUE

L'Ufficio tratta le istanze di trasformazione nelle seguenti fasi:

- registrazione e pubblicazione del ricevimento dell'istanza di trasformazione;
- esame dell'istanza; e
- trasmissione dell'istanza agli uffici designati o respingimento della stessa.

6.2 Pubblicazione dell'istanza e iscrizione nel registro

Articolo 111, paragrafo 3, lettera p) e articolo 140, paragrafo 2, RMUE

A prescindere dalla relativa ricezione, un'istanza di trasformazione che sia considerata depositata in quanto sia stata pagata la relativa tassa, l'Ufficio iscrive nel registro dei marchi comunitari la menzione dell'avvenuta ricezione dell'istanza medesima, sempreché questa abbia a oggetto la trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea pubblicato o di un marchio dell'Unione europea registrato. La richiesta di trasformazione è pubblicata anche nel Bollettino dei MUE se la domanda MUE è già stata pubblicata ai sensi dell'articolo 44, RMUE.

L'iscrizione e la pubblicazione rispecchiano esclusivamente il fatto che è stata presentata una richiesta.

La trascrizione nel Registro e la pubblicazione del ricevimento dell'istanza di trasformazione contengono le indicazioni di cui all'articolo 23, REMUE e, salvo il caso in cui riguardi una RI che designa l'UE, devono fare riferimento alla precedente pubblicazione nel Bollettino dei MUE, nonché alla data dell'istanza di trasformazione.

Articolo 40, paragrafo 1, e articolo 202, paragrafi 6, 7 e 8, RMUE

articolo 23, REMUE

Gli elenchi dei prodotti e servizi oggetto dell'istanza di trasformazione non sono pubblicati quando la trasformazione riguardi una RI che designa l'UE.

6.3 Esame

L'esame dell'istanza di trasformazione da parte dell'Ufficio riguarda i seguenti punti:

- tassa;
- termine;
- lingua;
- formalità;
- motivi;
- rappresentanza;
- trasformazione parziale.

6.3.1 Tassa

Articolo 140, paragrafo 3, e articolo 202, paragrafo 6, RMUE

L'Ufficio esamina se la tassa di trasformazione è stata pagata entro il termine previsto.

Se la tassa relativa alla trasformazione non è stata pagata entro il termine previsto, l'Ufficio informa il richiedente che l'istanza di trasformazione viene considerata come non presentata. Qualsiasi tassa pagata successivamente viene rimborsata.

6.3.2 Termine

Articolo 140, paragrafo 3, e articolo 202, paragrafo 6, RMUE

Una volta che si è ritenuto che l'istanza di trasformazione sia stata depositata poiché la tassa di trasformazione è stata pagata entro i termini previsti (cfr. il punto 6.3.1 che precede), l'Ufficio esamina se l'istanza è stata presentata entro il termine di tre mesi.

Nel caso in cui la richiesta di trasformazione non sia stata depositata entro il termine di tre mesi, ma il pagamento sia stato ricevuto per tempo, l'Ufficio respingerà la richiesta come inammissibile. Qualsiasi tassa pagata successivamente non viene rimborsata.

6.3.3 Lingua

Articolo 146, paragrafo 6 e articolo 206, RMUE

L'Ufficio esamina se l'istanza è stata presentata nella lingua corretta.

Se la lingua in cui è stata depositata l'istanza non è una di quelle accettabili ai fini della procedura di trasformazione (cfr. il punto 5.3 che precede), l'Ufficio invia una comunicazione di irregolarità al richiedente specificando un periodo entro il quale può modificare l'istanza di trasformazione. In caso di mancata risposta da parte del richiedente, l'istanza non viene accolta e viene considerata come non presentata. Qualsiasi tassa pagata non viene rimborsata.

6.3.4 Formalità

Articolo 22, lettere b), d), e), REMUE

L'Ufficio esamina se l'istanza è conforme ai requisiti formali dei regolamenti sul marchio UE (cfr. il punto 5 di cui sopra).

Qualora il richiedente non abbia utilizzato il modulo di trasformazione messo a disposizione dall'Ufficio e l'irregolarità consista nella mancata indicazione degli elementi di cui all'articolo 22, lettere b), d) o e), REMUE, il richiedente la trasformazione è invitato a fornire le indicazioni mancanti, oppure, qualora tali indicazioni siano facilmente reperibili tra i dati a disposizione dell'Ufficio, si presume che abbia autorizzato l'Ufficio a presentare agli uffici designati i dati pertinenti quali sono estratti dalla sua banca dati.

6.3.5 Motivi

Articolo 139, paragrafo 2, e articolo 202, paragrafo 8, RMUE

L'Ufficio esamina quanto segue:

- se esista uno dei motivi di trasformazione di cui al punto 2;
- se esista una delle cause di preclusione della trasformazione di cui al punto 4;
- nel caso di una trasformazione «opting back», se, alla data della registrazione internazionale, sarebbe stato possibile designare il rispettivo Stato membro in una domanda internazionale;
- nel caso di una trasformazione parziale, se i prodotti e servizi oggetto della trasformazione fossero effettivamente compresi (senza eccederli) tra i prodotti e servizi del marchio dell'Unione europea o della registrazione internazionale che designa l'UE nel momento in cui essa sia venuta meno o abbia cessato di produrre effetti (cfr. il punto 6.2);
- nel caso di una trasformazione parziale per cui una parte del marchio dell'Unione europea o della registrazione internazionale che designa l'UE resta valida, se i prodotti e servizi oggetto della trasformazione non si sovrappongano ai prodotti e servizi per i quali il marchio conserva la sua validità (cfr. il punto 6.2).

Queste ultime due fasi di esame sono finalizzate a evitare la trasformazione di un numero di prodotti e servizi maggiore di quello dei prodotti e servizi che sono stati respinti o dichiarati nulli.

Se l'istanza di trasformazione non è conforme ad altri elementi e indicazioni di carattere obbligatorio, di cui ai punti 4 e 5.2, l'Ufficio invia una comunicazione di irregolarità al richiedente specificando un periodo entro il quale può modificare l'istanza di trasformazione. In caso di mancata risposta da parte del richiedente, l'istanza non viene accolta e viene considerata come non presentata. Qualsiasi tassa pagata non viene rimborsata.

6.3.6 Rappresentanza

Articolo 119, paragrafo 3, e articolo 120, paragrafo 1, RMUE

Articolo 74, paragrafi da 1 a 3, RDMUE

Si applicano le disposizioni generali in materia di rappresentanza (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nel procedimento e rappresentanza professionale). La persona che presenta un'istanza di trasformazione può designare un rappresentante nuovo o aggiuntivo (avvocato o mandatario abilitato dell'EUIPO) ai fini della procedura di trasformazione.

Ogni procura che autorizzi ad agire per conto del richiedente o del titolare riguarda unicamente le attività da compiere dinanzi all'Ufficio. La rispettiva legislazione nazionale determina se un rappresentante designato per i procedimenti dinanzi all'Ufficio possa agire dinanzi all'ufficio nazionale riguardo alla domanda nazionale che scaturisce dalla trasformazione e, in caso affermativo, se debba presentare una procura supplementare.

6.3.7 Trasformazione parziale

Articolo 139, paragrafo 1, RMUE

Articolo 22, lettera e), REMUE

Se la trasformazione è richiesta unicamente per alcuni prodotti e servizi, o per prodotti e servizi differenti nei diversi Stati membri («trasformazione parziale»), l'Ufficio verifica se i prodotti e i servizi per i quali si richiede la trasformazione siano compresi tra quelli oggetto del motivo di trasformazione. Per tale verifica valgono gli stessi criteri applicati in situazioni procedurali simili, quali ad esempio la limitazione di una domanda o il rigetto parziale nell'ambito di procedimenti di opposizione.

Se una domanda è parzialmente respinta, o la registrazione è dichiarata nulla o è oggetto di decadenza per una parte dei prodotti o servizi, la trasformazione può essere richiesta unicamente per i prodotti e servizi rispetto ai quali la domanda è stata rigettata o la registrazione è stata dichiarata nulla o è decaduta, ma non per i prodotti e servizi rispetto ai quali la domanda o la registrazione conserva la sua validità.

Qualora una domanda sia limitata, o una registrazione sia oggetto di rinuncia parziale, la trasformazione può essere richiesta soltanto per i prodotti o servizi oggetto di

limitazione o di rinuncia parziale, ma non per i prodotti o servizi rispetto ai quali la domanda o la registrazione conserva la sua validità. Si rimanda tuttavia al punto 4.3 che precede nel caso in cui la limitazione o la rinuncia parziale abbia luogo in seguito a una decisione.

Il richiedente deve indicare in tali casi i prodotti e i servizi rispetto ai quali richiede la trasformazione. La limitazione, se è espressa in forma negativa, come ad esempio mediante un'espressione del tipo «bevande ad eccezione di ...», è ammissibile allo stesso modo di una limitazione di una domanda di marchio dell'Unione europea o della parziale rinuncia a una registrazione di marchio dell'Unione europea (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione).

6.4 Trasmissione agli uffici designati

Articolo 140, paragrafi 3 e 5 e articolo 141, paragrafo 1, RMUE

Successivamente all'esame dell'istanza di trasformazione e all'accertamento della sua regolarità da parte dell'Ufficio, quest'ultimo trasmette senza indugio l'istanza agli uffici designati. La trasmissione è effettuata indipendentemente dal fatto che si sia proceduto alle pubblicazioni eventualmente richieste.

L'Ufficio invia copia dell'istanza di trasformazione agli uffici designati e mette a loro disposizione un estratto della sua banca dati contenente i dati di cui all'articolo 111, paragrafo 2, RMUE relativi al marchio dell'Unione europea o alla registrazione internazionale oggetto della trasformazione. Qualsiasi ufficio centrale per la proprietà industriale al quale sia trasmessa l'istanza di trasformazione può ottenere dall'Ufficio informazioni aggiuntive riguardo all'istanza, per essere in grado di adottare una decisione in merito al marchio nazionale risultante dalla trasformazione.

Articolo 140, paragrafo 5, RMUE

Simultaneamente l'Ufficio comunica al richiedente la data di trasmissione agli uffici designati.

Nel caso di una trasformazione «opting-back», l'OMPI considera l'istanza come designazione successiva, conformemente alla regola 24, paragrafi 6 e 7, RC.

Se l'ufficio designato è un ufficio nazionale, la trasformazione dà luogo a una domanda o una registrazione nazionale.

Articolo 141, paragrafo 3, RMUE

La legislazione nazionale in vigore negli Stati membri interessati può richiedere che l'istanza di trasformazione venga assoggettata ad alcuni o a tutti i seguenti requisiti:

- pagamento di una tassa nazionale di deposito;
- presentazione di una traduzione della richiesta e dei relativi documenti di accompagnamento in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in questione. In

particolare, per le istanze di trasformazione presentate prima della pubblicazione del MUE, l'ufficio nazionale di solito richiede una traduzione dell'elenco di prodotti e servizi;

- elezione di un domicilio nello Stato membro in questione;
- deposito di una riproduzione del marchio, nel numero di esemplari richiesto dallo Stato membro di cui trattasi.

Restano applicabili le norme nazionali che disciplinano la nomina di un rappresentante nazionale. Qualora ci si avvalga dell'opzione di indicare, nel modulo di trasformazione, un rappresentante ai fini della procedura dinanzi a un determinato ufficio nazionale, quest'ultimo è in grado di comunicare direttamente con detto rappresentante, in modo tale che non si renda necessaria alcuna comunicazione separata avente a oggetto la designazione di un rappresentante nazionale.

Articolo 141, paragrafo 2, RMUE

La legislazione nazionale non può assoggettare l'istanza di trasformazione a requisiti formali di altro tipo, o supplementari, rispetto a quelli previsti dai regolamenti sul MUE.

7 Effetti della trasformazione

Articolo 139, paragrafo 3, RMUE

In ciascuno Stato membro di cui trattasi, la domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione gode della data di deposito o, eventualmente, della data di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea, come pure della preesistenza di un marchio anteriore con effetti in tale Stato sempreché sia stata validamente rivendicata nell'ambito della domanda o della registrazione di marchio dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 39 o 40, RMUE. Per informazioni sulla trasformazione di un MUE in domande di marchio nazionale, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 9, Ampliamento.

Nel caso di una trasformazione «opting back», la domanda internazionale risultante dalla designazione successiva dello Stato membro, conformemente alla regola 24, paragrafo 6, lettera e) e paragrafo 7, RC, gode della data originaria della RI che designa l'UE, vale a dire, la data effettiva della RI (eventualmente, anche della sua data di priorità) ovvero la data della designazione successiva dell'UE.

Tuttavia, non esiste una procedura armonizzata che gli uffici nazionali possano seguire per l'esame del marchio dell'Unione europea oggetto della trasformazione. Come menzionato nell'introduzione, la procedura di trasformazione è un sistema dualistico, in cui la seconda fase, ossia la procedura di trasformazione stessa, è trattata dagli uffici nazionali. A seconda della normativa nazionale, il marchio trasformato viene registrato immediatamente o viene sottoposto alla procedura nazionale di esame, registrazione e opposizione come qualsiasi altra normale domanda di marchio nazionale.

Le domande nazionali derivanti dalla trasformazione di un marchio dell'Unione europea o di una domanda di marchio dell'Unione europea anteriore si considerano effettuate a partire dal momento in cui viene presentata una valida istanza di trasformazione. Pertanto, in un procedimento di opposizione, tali diritti vengono identificati correttamente, ai fini dell'esame di ammissibilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), RDMUE, qualora l'opponente indichi il numero del marchio dell'Unione europea o della domanda di marchio dell'Unione europea in corso di trasformazione e i paesi per i quali ha richiesto la trasformazione.

Se nel corso del procedimento di opposizione o di annullamento la domanda di marchio dell'Unione europea (o il marchio dell'Unione europea) su cui l'opposizione è basata cessa di esistere (o l'elenco di prodotti e servizi è limitato), ma viene contemporaneamente presentata un'istanza di trasformazione, il procedimento può continuare. Infatti, le registrazioni di marchi nazionali originate dalla trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea (o da un marchio dell'Unione europea) possono costituire il fondamento di un procedimento di opposizione o di annullamento originariamente basato su detta domanda o registrazione di marchio dell'Unione europea [15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.)] (cfr. anche le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 4.2.2.2).

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte E

Operazioni di registro

Sezione 3 MUE e

DMC come oggetto di proprietà

Indice

Capitolo 1 Trasferimenti..... 1622

Capitolo 2 Licenze, diritti reali, esecuzione forzata, insolvenza, procedura di rivendicazione della titolarità o procedura analoga..... 1646

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte E

Operazioni di registro

Sezione 3 MUE e

DMC come oggetto di proprietà

Capitolo 1

Trasferimenti

Indice

1 Introduzione ... 1625
1.1 Trasferimenti ... 1626
1.1.1 Cessione ... 1626
1.1.2 Eredità ... 1626
1.1.3 Fusione ... 1626
1.1.4 Diritto applicabile ... 1627
1.2 Effetti giuridici del trasferimento ... 1627
2 Trasferimenti vs modifiche del nome ... 1628
2.1 Domanda erronea di registrazione di modifica del nome ... 1629
2.2 Domanda erronea di registrazione di un trasferimento ... 1629
3 Differenze tra trasferimenti e modifiche della titolarità a causa di procedimenti di rivendicazione della titolarità per DMC ... 1630
4 Requisiti di una domanda di registrazione di un trasferimento ... 1630
4.1 Lingue ... 1630
4.2 Domanda di registrazione di trasferimento per più marchi ... 1631
4.3 Parti del procedimento ... 1632
4.4 Requisiti formali ... 1633
4.4.1 Indicazioni riguardanti il MUE e il nuovo titolare ... 1633
4.4.2 Rappresentanza ... 1633
4.4.3 Firme ... 1634
4.4.4 Procedimenti che incidono sul trasferimento ... 1634
4.5 Prova del trasferimento ... 1635
4.5.1 Traduzione della prova ... 1637
4.6 Procedura per sanare le irregolarità ... 1637
4.7 Marchi collettivi e di certificazione ... 1638
5 Trasferimenti parziali ... 1638
5.1 Regole per la ripartizione dei prodotti o servizi figuranti negli elenchi ... 1639
5.2 Obiezioni ... 1640
5.3 Creazione di un nuovo MUE ... 1640
6 Trasferimenti nel corso di altri procedimenti e questioni di tasse ... 1640
6.1 Aspetti specifici dei trasferimenti parziali ... 1641
6.2 Trasferimenti e procedimenti *inter partes* ... 1643
7 Iscrizione nel registro, notifica, pubblicazione ... 1643
7.1 Pubblicazione e iscrizione nel registro ... 1643
7.2 Notifica ... 1643

8 Trasferimenti di disegni o modelli comunitari registrati..... 1644

8.1 Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello comunitario registrato..... 1644

8.2 Tasse..... 1644

9 Trasferimenti di marchi internazionali..... 1644

1 Introduzione

Articolo 1, paragrafo 2, articoli 19, 20, 27 e 28, articolo 111, paragrafi 1 e 3, lettera g), RMUE

Articolo 27, 28, e 34, RDC

Articolo 23, articolo 69, paragrafo 1 e articolo 69, paragrafo 3, lettera i), REDC

Un trasferimento è il passaggio dei diritti di proprietà su un marchio dell'Unione europea (MUE) o su una domanda di MUE da un'entità a un'altra. I marchi dell'Unione europea e le domande di MUE possono essere trasferiti dal titolare originario a un nuovo titolare, principalmente mediante cessione o successione legittima. Salvo disposizione contraria, la prassi applicabile ai MUE è anche applicabile alle domande di MUE.

Il trasferimento può limitarsi ad alcuni dei prodotti o servizi oggetto della domanda o della registrazione di MUE (trasferimento parziale). A differenza della licenza o della trasformazione, il trasferimento di un marchio dell'Unione europea non influisce sul carattere unitario dello stesso. Di conseguenza, un marchio dell'Unione europea non può essere trasferito «parzialmente» solo in **alcuni** territori o Stati membri.

Sia i disegni o modelli comunitari (DMC) che le domande di DMC possono essere oggetto di trasferimento.

Le disposizioni contenute nei regolamenti RDC e REDC che trattano del trasferimento di disegni o modelli (DMC) sono pressoché identiche alle disposizioni equivalenti contenute nei regolamenti RMUE e REMUE. **Quanto segue si applica pertanto, mutatis mutandis, anche ai disegni o modelli comunitari (DMC). Le eccezioni e le disposizioni specifiche per i DMC sono illustrate dettagliatamente nei punti 3 e 7 che seguono.**

Su richiesta di una delle parti, il trasferimento di MUE è iscritto nel registro.

Ai sensi dell'articolo 20, RMUE, la registrazione di un trasferimento non è una condizione per la sua validità. Tuttavia, se un trasferimento non è registrato dall'Ufficio, l'avente causa non può invocare i diritti derivanti dal MUE. Inoltre il nuovo titolare non riceve comunicazioni dall'Ufficio, in particolare durante procedimenti *inter partes* né la notifica del periodo di rinnovo del marchio. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, RMUE, per tutti gli aspetti del marchio come oggetto di proprietà che non siano ulteriormente definiti dalle disposizioni del RMUE, l'indirizzo del titolare definisce il diritto nazionale sussidiario vigente. Per tutti questi motivi, è importante registrare un trasferimento presso l'Ufficio, onde garantire che la titolarità di MUE e domande di MUE sia chiara.

1.1 Trasferimenti

Articolo 20, paragrafi 1 e 2, RMUE Articolo 28, RDC

Il trasferimento di un MUE presenta due aspetti: la questione della validità del trasferimento fra le parti e quella dei suoi effetti sulla procedura dinanzi all'Ufficio, derivanti, in particolare, dalla registrazione del trasferimento nel registro dei MUE (cfr. il punto 1.2 che segue).

Per quanto riguarda la validità del trasferimento fra le parti, il RMUE consente di trasferire un MUE indipendentemente dal trasferimento dell'impresa alla quale appartiene (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 45, 48).

1.1.1 Cessione

Articolo 20, paragrafo 3, RMUE Articolo 28, RDC

Se il trasferimento avviene per cessione, esso ha validità solo se effettuato per iscritto e con la firma di entrambe le parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza o da una decisione presa dall'Ufficio a norma dell'articolo 21, RMUE. Tale requisito formale per la validità del trasferimento di un MUE vige anche nel caso in cui il diritto nazionale che disciplina i trasferimenti di marchi (nazionali) non imponga, per la validità di una cessione, l'osservanza di una forma particolare, come ad esempio l'obbligo della forma scritta e della firma di entrambe le parti contraenti.

Tuttavia, la modifica della titolarità di DMC dovuta a procedimenti di rivendicazione della titolarità dinanzi a un'autorità nazionale non viene trattata mediante un trasferimento, bensì mediante una modifica della di titolarità risultante dalla decisione passata in giudicato ai sensi dell'articolo 15, RDC.

1.1.2 Eredità

In caso di decesso del titolare di un MUE, la titolarità del medesimo passa agli eredi per successione a titolo individuale o universale, anch'essa soggetta alle regole che disciplinano i trasferimenti.

1.1.3 Fusione

Analogamente, si ha successione a titolo universale nel caso di una fusione di due imprese che determini la creazione di una nuova impresa, ovvero di un'acquisizione operata da un'impresa che ne rileva un'altra. Il trasferimento della totalità dell'impresa

a cui appartiene il marchio, implica il trasferimento del MUE, salvo che, conformemente alla legislazione applicabile al trasferimento, si sia diversamente concordato oppure le circostanze impongano chiaramente il contrario.

1.1.4 Diritto applicabile

Articolo 19, RMUE Articolo 27, RDC

Salvo disposizione contraria del RMUE, i trasferimenti sono soggetti al diritto nazionale di uno Stato membro, determinato ai sensi dell'articolo 19, RMUE. Il diritto nazionale che si dichiara applicabile in tale articolo è quello nazionale in senso generale e comprende pertanto il diritto internazionale privato, che a sua volta può fare riferimento al diritto di un altro Stato.

1.2 Effetti giuridici del trasferimento

Articolo 20, paragrafo 11, RMUE
Articolo 27 RMUE Articolo 13, REMUE Articolo 28, RDC Articolo 23, REDC

Finché il trasferimento non è iscritto nel registro del MUE o del DMC, l'avente causa non può invocare i diritti derivanti dalla registrazione del MUE o DMC (cfr. *mutatis mutandis* 16/01/2020, T-128/19, Sativa, EU:T:2020:3, § 22, 25-26). Il trasferimento produce effetti nei confronti di terzi solo dopo l'iscrizione nel registro. Ciò non si applica ai terzi che hanno acquisito diritti nel MUE prima della registrazione del trasferimento e che erano a conoscenza del trasferimento al momento dell'acquisizione di tali diritti.

Ciò si applica anche a un trasferimento basato sull'attuazione di una decisione, anche se la sentenza ha stabilito la titolarità con effetto precedente o *ex tunc* (cfr. il punto 7).

Tuttavia, nel periodo che intercorre tra la data di ricevimento, da parte dell'Ufficio, della domanda di registrazione del trasferimento e la data in cui avviene tale registrazione, l'avente causa può già fare all'Ufficio le dichiarazioni previste ai fini dell'osservanza dei termini. Se, ad esempio, una parte ha richiesto la registrazione del trasferimento di una domanda di MUE rispetto alla quale l'Ufficio ha sollevato obiezioni in materia di impedimenti assoluti, l'avente causa può rispondere a tale comunicazione (cfr. il punto 6).

Nell'esaminare una domanda di registrazione di un trasferimento, l'Ufficio accerta soltanto che esista una prova sufficiente del trasferimento.

Per le modifiche della titolarità a seguito di procedimenti di rivendicazione della titolarità nazionali relativi a DMC, cfr. il punto 3.

2 Trasferimenti vs modifiche del nome

Articolo55, RMUE
Articolo 19, REDC

Il trasferimento non è da confondere con la modifica del nome del titolare.

Le modifiche al nome del titolare non influiscono sull'identità del titolare, mentre i trasferimenti sono modifiche dell'identità del titolare.

In particolare, non sussiste un trasferimento quando il nome di una persona fisica viene modificato a seguito di matrimonio o di procedura formale di modifica, o quando viene utilizzato uno pseudonimo in luogo del nome civile, ecc. Le fattispecie indicate non incidono sull'identità del titolare.

In caso di modifica del nome o dello status societario di una persona giuridica, il criterio per distinguere un trasferimento da una semplice modifica del nome è se l'identità della persona giuridica rimanga o meno la stessa. Se l'identità rimane la stessa, sarà registrata come modifica del nome (06/09/2010, R 1232/2010-4, Cartier, § 12-14). In altre parole, se la persona giuridica non cessa di esistere (come nel caso di una fusione per acquisizione, dove un'impresa viene completamente assorbita dall'altra e cessa di esistere) e non viene costituita una nuova entità giuridica (come ad esempio a seguito di fusione di due società che determina la creazione di una nuova entità giuridica), la modifica riguarda esclusivamente l'organizzazione formale della società e non la sua effettiva identità. Di conseguenza, la modifica sarà registrata come modifica del nome, se del caso.

Ad esempio, se un MUE compare nel nome della società A e in conseguenza di una **fusione** tale società è assorbita dalla società B, si verifica un **trasferimento** di attività dalla società A alla B.

Allo stesso modo, nel caso di una **divisione** della società A in due entità separate, ossia l'originaria società A e una nuova società B, se il MUE che compare nel nome della società A diventa di proprietà della società B, si verifica un **trasferimento** di attività.

Di norma, non sussiste un trasferimento se il numero di registrazione della società nel registro nazionale resta invariato.

Tuttavia, in linea di principio si presume prima facie che sussista un trasferimento di attività in caso di modifica del paese (cfr., tuttavia, 06/11/2013, R 546/2012-1, PARFUMS LOVE / LOVE et al).

Se l'Ufficio ha dei dubbi in merito al diritto nazionale che si applica alla persona giuridica interessata, potrà richiedere le opportune informazioni al richiedente la registrazione di modifica del nome.

Quindi, salvo disposizione contraria ai sensi del diritto nazionale interessato, la modifica della forma giuridica, purché non sia accompagnata da un trasferimento di attività effettuato mediante una fusione o un'acquisizione, sarà assimilata a una modifica del nome e non a un trasferimento.

Tuttavia, se la modifica della forma giuridica deriva da una fusione, una divisione o una cessione di attività, si può considerare un trasferimento, a seconda di quale società assorbe o è separata dall'altra, o di quale società trasferisce determinate attività all'altra.

2.1 Domanda erronea di registrazione di modifica del nome

Articolo 55, paragrafi 1, 3, 5 e articolo 162, paragrafo 1, RMUE

Articolo 71, RDC

Articolo 19, paragrafi 1, 5 e 7, REDC

Ove sia fatta domanda di registrazione di una modifica del nome, ma risulti evidente che di fatto si tratta di un trasferimento di un MUE, l'Ufficio ne informa il richiedente e lo invita, entro un termine stabilito, a presentare una domanda di registrazione di trasferimento. Se il richiedente acconsente o non presenta prove a dimostrazione del contrario e deposita la domanda di registrazione di un trasferimento, quest'ultimo viene registrato. Se il richiedente non modifica la sua richiesta, ossia se insiste sulla registrazione della modifica come modifica del nome, o se non risponde, la domanda di registrazione della modifica del nome viene respinta. La parte interessata può presentare un ricorso contro questa decisione.

Può essere presentata in qualsiasi momento una nuova domanda di registrazione del trasferimento.

2.2 Domanda erronea di registrazione di un trasferimento

Articolo 20, paragrafi 5 e 7, RMUE

Articolo 23, paragrafi 1 e 5, REDC

Ove sia fatta domanda di registrazione di un trasferimento ma risulti evidente che di fatto si tratta di una modifica del nome del titolare di un MUE o di una domanda di MUE, l'Ufficio ne informa il richiedente e lo invita, entro un termine stabilito, a dare il suo consenso affinché la modifica dei dati relativi al titolare sia inserita nel registro dei MUE. Se il richiedente acconsente, si procede alla registrazione della modifica del nome. Se il richiedente non acconsente, ossia se insiste sulla registrazione della modifica come trasferimento, o se non risponde, la domanda di registrazione del trasferimento viene respinta.

3 Differenze tra trasferimenti e modifiche della titolarità a causa di procedimenti di rivendicazione della titolarità per DMC

Articoli 15 e 16, RDC

Un trasferimento deve essere distinto da una modifica della titolarità a seguito di un procedimento di rivendicazione della titolarità relativo a un DMC.

A norma dell'articolo 15, RDC, i DMC possono essere oggetto di un procedimento di rivendicazione e di successive modifiche della titolarità. Tali modifiche della titolarità sono soggette a una decisione finale dell'autorità competente e vengono iscritte gratuitamente nel registro dei DMC. Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte E Operazioni di registro, sezione 3, capitolo 2, Licenze, diritti reali, esecuzione forzata, insolvenza, procedimenti di rivendicazione della titolarità o procedure analoghe, punto 8.2.

La principale differenza tra una modifica della titolarità e un trasferimento di un DMC è che la modifica della titolarità è gratuita mentre il trasferimento è soggetto al pagamento di una tassa. Inoltre, gli effetti di una modifica della titolarità sulle licenze già esistenti e su altri diritti sono diversi da quelli dei trasferimenti. Le licenze e gli altri diritti decadono quando la persona avente diritto è iscritta nel registro (articolo 16, paragrafo 1, RDC).

L'opzione di una rivendicazione della titolarità di un DMC non esiste per i MUE. Le sentenze sulla titolarità di un MUE devono essere eseguite mediante un trasferimento, come indicato al punto 1.2.

4 Requisiti di una domanda di registrazione di un trasferimento

È vivamente raccomandato che la domanda di registrazione di un trasferimento di MUE sia presentata elettronicamente tramite il sito web dell'Ufficio (*e-recordal*). L'utilizzo delle iscrizioni elettroniche offre vantaggi quali il ricevimento automatico della conferma elettronica della richiesta e l'uso della funzione di gestione per completare rapidamente il modulo, per tutti i marchi interessati.

4.1 Lingue

Articolo 146, paragrafo 6, lettera a), RMUE Articolo 80, lettera a), REDC

La domanda di registrazione del trasferimento di una domanda di MUE deve essere redatta nella prima o seconda lingua della domanda di MUE.

Articolo 146, paragrafo 6, RMUE Articolo 80, lettera c), REDC

La domanda di registrazione del trasferimento di un MUE deve essere redatta in una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco.

Tuttavia, se la domanda di registrazione di un trasferimento è presentata utilizzando il modulo fornito dall'Ufficio conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera e), RDMUE o all'articolo 68, REDC, a norma dell'articolo 146, paragrafo 6, RMUE, e dell'articolo 80, lettera c), REDC, tale modulo può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell'Ufficio per quanto attiene agli elementi testuali.

Se la domanda di registrazione del trasferimento riguarda più domande di MUE, il richiedente deve scegliere per tale domanda di trasferimento una lingua che sia comune a tutti i MUE interessati. Se non esiste una lingua comune, devono essere presentate domande di registrazione del trasferimento separate.

Se la domanda di registrazione del trasferimento riguarda più registrazioni di MUE, il richiedente deve scegliere una delle cinque lingue dell'Ufficio come lingua comune.

Articolo 24, REMUE Articolo 81, paragrafo 2, REDC

Eventuali documenti giustificativi possono essere depositati in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea. Questo vale per qualsiasi documento fornito come prova del trasferimento, quale il documento di trasferimento controfirmato o il certificato di trasferimento, l'atto di cessione o l'estratto del registro delle imprese, o una dichiarazione di consenso alla registrazione dell'avente causa come nuovo titolare.

Se i documenti giustificativi sono presentati in una lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla lingua procedurale, l'Ufficio può chiedere una traduzione in tale lingua. L'Ufficio stabilirà un termine per la presentazione della traduzione. Se entro il termine la traduzione non viene presentata, il documento non viene preso in considerazione ed è considerato come non presentato.

4.2 Domanda di registrazione di trasferimento per più marchi

Articolo 20, paragrafo 8, RMUE Articolo 23, paragrafo 6, REDC

Può essere presentata un'unica domanda di registrazione di trasferimento per due o più MUE, purché il titolare registrato e il beneficiario/cessionario siano gli stessi in tutti i casi.

Sono invece necessarie più domande separate se il titolare originario e l'avente causa non sono rigorosamente gli stessi per ogni marchio. Per esempio, questo è il caso in cui vi sia un avente causa per il primo marchio e vi siano molteplici aventi causa per un altro marchio, anche se l'avente causa per il primo marchio è tra gli aventi causa per l'altro marchio. Il fatto che il rappresentante sia lo stesso in ciascun caso è irrilevante.

Se in tali casi viene presentata un'unica domanda di registrazione, l'Ufficio emette una comunicazione di irregolarità. Il richiedente può rispondere all'obiezione limitando la domanda di registrazione del trasferimento ai MUE o alle domande di MUE per i quali esistono un unico e solo titolare originario e un unico e solo avente causa, o dichiarando di acconsentire affinché la sua domanda sia oggetto di due o più procedure distinte. In caso contrario, la domanda di registrazione del trasferimento viene respinta in toto. La parte interessata può presentare un ricorso contro questa decisione.

4.3 Parti del procedimento

Articolo 20, paragrafo 4 e paragrafo 6, lettera b), RMUE
Articolo 13, paragrafo 3, REMUE
Articolo 28, lettera a), RDC
Articolo 23, paragrafo 4, REDC

La domanda di registrazione di un **trasferimento** può essere richiesta all'Ufficio:

1. dal/i titolare/i del MUE, oppure
2. dal/i titolare/i del MUE congiuntamente al cessionario o ai cessionari, oppure
3. dal cessionario o dai cessionari, oppure
4. da un tribunale o un'autorità.

I requisiti di forma che devono essere rispettati dalla domanda dipendono da chi presenta la domanda.

4.4 Requisiti formali

4.4.1 Indicazioni riguardanti il MUE e il nuovo titolare

Articolo 20, paragrafo 5, RMUE
Articolo 2, paragrafo 1, lettere b) ed e), articolo 13, paragrafo 1, REMUE
Articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), articolo 23, paragrafi 1 e 2, REDC

La domanda di registrazione di un trasferimento deve contenere le seguenti informazioni.

1. Il numero di registrazione del marchio in questione. Se la domanda riguarda diversi MUE, devono essere indicati tutti i numeri di registrazione.
2. I dati del nuovo titolare. Nel caso di una persona fisica, devono essere indicati nome, indirizzo e nazionalità. Nel caso di una persona giuridica, la domanda deve indicare la denominazione ufficiale e la forma giuridica, che può essere anche abbreviata nel modo usuale (per esempio, S.L., S.A., Ltd., PLC). Se disponibile, può essere specificato il numero di identificazione nazionale della società. Sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche occorre indicare lo Stato in cui il richiedente ha il domicilio, la sede o uno stabilimento. **Per le società USA, l'Ufficio raccomanda vivamente di indicare lo Stato di costituzione, se del caso, al fine di operare una chiara distinzione tra i diversi titolari nella propria banca dati.** Questi dati corrispondono a quelli che deve indicare il richiedente di una nuova domanda di MUE. Tuttavia, se l'Ufficio ha già attribuito al nuovo titolare un numero d'identificazione, è sufficiente indicare quel numero unitamente al nome del nuovo titolare.
   Nel modulo ottenibile presso l'Ufficio si richiede anche l'indicazione del nome del titolare originario. Questo dato è inteso ad agevolare l'Ufficio e le parti nella gestione del fascicolo.
3. Se il nuovo titolare nomina un rappresentante, dovrebbero essere indicati il nome del rappresentante e il numero di identificazione assegnatogli presso l'Ufficio. Se al rappresentate non è ancora stato assegnato un numero di identificazione, deve essere indicata la sede di attività.

Per ulteriori requisiti nei casi di trasferimento parziale, cfr. il punto 5 che segue.

4.4.2 Rappresentanza

Si applicano le disposizioni generali in materia di rappresentanza (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti del procedimento e rappresentanza professionale).

4.4.3 Firme

Articolo 20, paragrafo 5, articolo 20, paragrafo 6, lettera b), articolo 119, paragrafo 4, RMUE Articolo 13, paragrafo 2, REMUE Articolo 23, paragrafi 1 e 4, REDC

I requisiti relativi alla persona legittimata a depositare la domanda di registrazione del trasferimento e a firmare sono da considerare alla luce dell'obbligo di fornire la prova del trasferimento. Si parte dal principio che le firme del titolare originario e del nuovo titolare debbano comparire, abbinate o disgiunte, sulla domanda di registrazione del trasferimento o su un documento di accompagnamento. In caso di comproprietà, e quando il trasferimento riguarda la proprietà complessivamente, tutti i comproprietari devono firmare o nominare un rappresentante comune.

Se la domanda di registrazione del trasferimento è firmata congiuntamente dal titolare originario e dal nuovo titolare, ciò costituisce prova sufficiente del trasferimento, senza necessità di ulteriori prove.

Se il proprietario originale è il soggetto che richiede la registrazione del trasferimento e se la domanda è accompagnata da una dichiarazione firmata dall'avente causa in cui quest'ultimo accetta la registrazione del trasferimento, ciò costituisce prova sufficiente del trasferimento e non sono necessarie ulteriori prove.

Se la domanda di registrazione del trasferimento è presentata dal nuovo titolare ed è corredata di una dichiarazione firmata dal titolare originario, da cui risulti che egli acconsente alla registrazione dell'avente causa come nuovo titolare, anche questo è sufficiente, senza necessità di ulteriori prove.

Quando il rappresentante del titolare originario è designato anche come rappresentante del nuovo titolare, può firmare la domanda di registrazione del trasferimento a nome di entrambi, senza necessità di ulteriori prove. Tuttavia, quando il rappresentante che firma a nome del titolare originario e del nuovo titolare non è indicato come rappresentante nel fascicolo (ossia in una domanda che nomina il rappresentante e contemporaneamente trasferisce il MUE), l'Ufficio contatta il soggetto che chiede la registrazione del trasferimento per invitarlo a fornire prova del trasferimento (procura firmata dal titolare originario, prove del trasferimento, conferma del trasferimento da parte del titolare originario o del suo rappresentante indicato nel fascicolo).

4.4.4 Procedimenti che incidono sul trasferimento

L'esame dei requisiti formali per la registrazione di un trasferimento implica di prendere in considerazione i fatti che possono avere implicazioni giuridiche per la domanda di registrazione di un simile trasferimento, compresa l'esistenza di una procedura di

insolvenza a livello nazionale (22/09/2021, T-169/20, Marina Yachting, EU:T:2021:609, § 68).

Se una sentenza che dichiara insolvente il titolare registrato di un marchio fosse debitamente iscritta nel registro, qualsiasi domanda di registrazione successiva di un trasferimento riguardante il medesimo marchio sarà automaticamente sospesa e potrà essere eseguita solo previa autorizzazione espressa del curatore o del tribunale nazionale competente per le procedure di insolvenza. Qualora l'Ufficio registri un trasferimento ma venga a conoscenza del fatto che il titolare fosse insolvente all'epoca dei fatti, potrà revocare il trasferimento.

Qualora l'Ufficio riceva la prova del fatto che la proprietà di un marchio sia stata contestata in un tribunale nazionale competente, sospenderà qualsiasi trasferimento in corso fino a quando una delle parti non avrà presentato all'Ufficio una copia della decisione definitiva sulla controversia.

4.5 Prova del trasferimento

Articolo 20, paragrafi 2 e 3, RMUE

Articolo 65, paragrafo 1, lettera e), RDMUE

Articolo 13, paragrafo 1, lettera d) e articolo 13, paragrafo 2, REMUE

Articolo 28, RDC

Articolo 23, paragrafo 1, lettera d), articolo 23, paragrafo 4, lettere da a) a c) e articolo 68, paragrafo 1, lettera c), REDC

Il trasferimento può essere registrato solo quando ne sia fornita prova con documenti che lo dimostrino, come una copia dell'atto di trasferimento. Tuttavia, come già evidenziato sopra, la presentazione di una copia dell'atto di trasferimento non è necessaria:

- nel caso in cui la domanda di registrazione del trasferimento sia presentata dal nuovo titolare o dal suo rappresentante e corredata di una dichiarazione scritta, firmata dal titolare originario (o dal suo rappresentante), da cui risulti che egli acconsente alla registrazione del trasferimento all'avente causa; o
- nel caso in cui la domanda di registrazione del trasferimento sia presentata dal nuovo titolare o dal suo rappresentante e corredata di una dichiarazione scritta, firmata dal nuovo titolare (o dal suo rappresentante), da cui risulti che egli acconsente alla registrazione del trasferimento; o
- nel caso in cui la domanda di registrazione del trasferimento sia firmata sia dal titolare originario (o dal suo rappresentante) che dal nuovo titolare (o dal suo rappresentante); o

- nel caso in cui la domanda di registrazione del trasferimento sia accompagnata da un modulo del trasferimento compilato o da un documento firmato dal titolare originario (o dal suo rappresentante) e dal nuovo titolare (o dal suo rappresentante).

Quando è richiesta la prova del trasferimento, le parti del procedimento possono anche utilizzare i moduli previsti dal trattato sul diritto dei marchi, disponibili sul sito web dell'OMPI (https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12680). Si tratta del «documento di trasferimento», concepito in modo da costituire esso stesso l'atto di trasferimento (cessione), e del «certificato di trasferimento», un documento nel quale le parti dichiarano che è avvenuto un trasferimento. Entrambi i documenti, se debitamente compilati, costituiscono prova sufficiente del trasferimento.

Non sono da escludere, comunque, altri mezzi di prova. A tale scopo, possono essere presentati lo stesso accordo (atto di cessione) o altri documenti comprovanti l'avvenuto trasferimento.

Per quanto riguarda la riservatezza, la parte che presenta le prove deve tenere presente che il contenuto dei fascicoli è disponibile per la consultazione pubblica, e ciò è particolarmente rilevante quando contratti o altri documenti sono presentati come prova di un trasferimento, in quanto possono contenere dati sensibili. Di conseguenza, alcune informazioni possono essere **oscurate** prima di essere trasmesse all'Ufficio, oppure alcune pagine possono **essere del tutto omesse**. Le prove richieste a sostegno di un trasferimento non devono necessariamente includere elementi sensibili dal punto di vista commerciale, come il prezzo pagato per il MUE in questione.

Sebbene sia preferibile omettere informazioni sensibili, in alternativa i regolamenti prevedono che sia invocata la riservatezza qualora la parte interessata esprima un interesse particolare a mantenere riservata una parte del fascicolo. Per maggiori informazioni sui requisiti formali per l'invocazione della riservatezza, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 5, punto 5.1.3 «Parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza».

Qualora il marchio sia stato oggetto di diversi trasferimenti successivi e/o modifiche riguardanti il nome del titolare e tali operazioni non siano state precedentemente iscritte nel registro, è sufficiente produrre una serie di prove tale da dimostrare gli eventi all'origine del rapporto tra il vecchio titolare e quello nuovo, senza che sia necessario depositare singole domande separate per ciascuna modifica.

Se il trasferimento del marchio avviene in conseguenza del trasferimento della totalità dell'impresa del titolare originario, devono essere presentati i documenti attestanti il trasferimento o la cessione della totalità dell'impresa.

Se il trasferimento è conseguenza di una fusione o di altra forma di successione a titolo universale, il titolare originario non è legittimato a firmare la domanda di registrazione del trasferimento. In casi del genere, la domanda deve essere corredata dei documenti necessari a provare la fusione o la successione a titolo universale, quali estratti del registro delle imprese, ecc.

Qualora il trasferimento del marchio rappresenti la conseguenza di un diritto reale, di esecuzioni forzate o di una procedura d'insolvenza, il titolare originario non potrà firmare la domanda di registrazione del trasferimento. In tali casi, la domanda deve

essere corredata da una decisione finale emessa da un'autorità nazionale competente che trasferisca la proprietà del marchio al beneficiario.

Non occorre che i documenti giustificativi siano autenticati o siano forniti in originale. I documenti originali diventano parte integrante del fascicolo e pertanto non possono essere restituiti alla persona che li presenta. Sono sufficienti semplici fotocopie.

Ove abbia motivo di dubitare dell'esattezza o veridicità di un documento, l'Ufficio può richiedere ulteriori prove.

L'Ufficio esamina i documenti in questione solo per stabilire se effettivamente confermano quanto indicato nella domanda, ossia l'identità dei marchi interessati, l'identità delle parti e l'esistenza di un trasferimento. L'Ufficio non considera, né si pronuncia in merito a questioni contrattuali o giuridiche derivanti dal diritto nazionale (09/09/2011, T-83/09, Craic, EU:T:2011:450, § 27). In caso di dubbio, spetta ai tribunali nazionali verificare la legittimità del trasferimento stesso.

4.5.1 Traduzione della prova

Articolo 146, paragrafo 1, RMUE Articolo 24, REMUE Articolo 80, lettere a) e c), e articolo 81, paragrafo 2, REDC

La prova deve essere redatta:

1. nella lingua dell'Ufficio che è divenuta la lingua procedurale per la registrazione del trasferimento;
2. in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE diversa dalla lingua procedurale. In tal caso, l'Ufficio può chiedere che sia presentata una traduzione del documento in una lingua dell'Ufficio entro un termine da esso indicato.

Se i documenti giustificativi sono presentati in una lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla lingua procedurale, l'Ufficio può chiedere una traduzione in tale lingua. L'Ufficio stabilirà un termine per la presentazione della traduzione. Se la traduzione non viene presentata, il documento non viene preso in considerazione ed è considerato come non presentato.

4.6 Procedura per sanare le irregolarità

Articolo 20, paragrafi 7 e 12, RMUE Articolo 28, RDC Articolo 23, paragrafo 5, REDC

L'Ufficio comunica per iscritto al richiedente le irregolarità riscontrate nella domanda di registrazione del trasferimento. Se le irregolarità constatate non vengono sanate entro

il termine indicato nella comunicazione, l'Ufficio respinge la domanda di registrazione del trasferimento. .

4.7 Marchi collettivi e di certificazione

Articolo 20, paragrafi 5 e 7, e articoli 75, 79, 83, 84e 88, RMUE

La prassi dell'Ufficio nel gestire richieste di trasferimento di marchi collettivi e marchi di certificazione UE segue il principio secondo cui ogni nuovo titolare di un marchio collettivo o di un marchio di certificazione UE deve rispettare gli stessi requisiti iniziali che il titolare originario ha dovuto soddisfare al momento del deposito del MUE.

Resta inteso, pertanto, che quando viene presentata una richiesta di trasferimento in relazione a un marchio collettivo o a un marchio di certificazione UE, oltre ai requisiti e ai documenti dai quali risulta il trasferimento (articolo 20, paragrafo 5, RMUE), l'Ufficio richiederà all'assegnatario di presentare il regolamento d'uso modificato (articoli 75, 79, 84 e 88 RMUE). In particolare, per i marchi di certificazione UE, il richiedente deve includere nel regolamento d'uso una dichiarazione che specifichi chiaramente che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 83, paragrafo 2, RMUE.

Se tali documenti non sono allegati alla domanda di registrazione del trasferimento, o se non sono conformi ai requisiti di cui agli articoli 75, 79, 84 e 88 RMUE, sarà sollevata un'irregolarità a norma dell'articolo 20, paragrafo 7, RMUE. Qualora tale irregolarità non venga sanata, la domanda di registrazione del trasferimento sarà respinta.

Per ulteriori informazioni sui requisiti formali dei marchi collettivi e dei marchi di certificazione UE nonché sul contenuto e sulle disposizioni del regolamento d'uso, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punti 8.2 e 8.3.

5 Trasferimenti parziali

Articolo 20, paragrafo 1, RMUE Articolo 14, REMUE

Il trasferimento è parziale quando riguarda solo parte dei prodotti o dei servizi indicati nel MUE ed è applicabile solo ai MUE (non ai DMC).

Il trasferimento parziale comporta la ripartizione dei prodotti o dei servizi che compaiono nell'elenco originale tra il MUE residuale e quello nuovo. Nel caso dei trasferimenti parziali, l'Ufficio utilizza una terminologia particolare per identificare i marchi. All'inizio del procedimento vi è il marchio «originario». Si tratta del marchio per cui è stato richiesto un trasferimento parziale. Dopo la registrazione del trasferimento, i marchi diventano due: uno è quello che ora tutela un numero inferiore di prodotti o servizi ed è chiamato «marchio residuale», mentre l'altro è il «nuovo marchio», che

tutela alcuni dei prodotti o servizi del marchio originario. Il marchio «residuale» mantiene il numero di registrazione del marchio «originario», mentre al «nuovo» marchio è assegnato un nuovo numero di MUE.

Il trasferimento non può incidere sul carattere unitario del MUE. Pertanto, un MUE non può essere trasferito «parzialmente» in **alcuni** territori.

Se sussistono dubbi circa la natura parziale del trasferimento, l'Ufficio ne informa la persona che ha richiesto la registrazione del trasferimento, invitandola a fornire i necessari chiarimenti.

Il trasferimento parziale è possibile anche quando la domanda di registrazione del trasferimento riguarda più di un MUE. Le disposizioni che seguono valgono per ogni MUE figurante nella domanda.

5.1 Regole per la ripartizione dei prodotti o servizi figuranti negli elenchi

Articoli 33 e 49, RMUE

Articolo 14, paragrafo 1, REMUE

Comunicazione n. 1/2016 del Presidente dell'Ufficio del 8 febbraio 2016

La domanda di registrazione di un trasferimento parziale deve indicare i prodotti o i servizi ai quali si riferisce il trasferimento (elenco dei prodotti o dei servizi per la «nuova» registrazione). I prodotti o i servizi sono da ripartire fra il MUE originario e il nuovo MUE, in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione. I due elenchi, considerati nel loro insieme, non possono essere più ampi dell'elenco originario.

Occorre, pertanto, che le indicazioni siano chiare e inequivocabili. Se, ad esempio, la ripartizione interessa un MUE per prodotti o servizi appartenenti a più classi, e la «suddivisione» tra vecchia e nuova registrazione riguarda classi intere, è sufficiente indicare le rispettive classi nella registrazione nuova e in quella residuale.

Se la domanda di registrazione di un trasferimento parziale interessa prodotti o servizi indicati esplicitamente nell'elenco originario, l'Ufficio automaticamente mantiene i prodotti o i servizi che non sono citati nella domanda di registrazione del trasferimento parziale per il MUE originario. Ad esempio: se l'elenco originario contiene i prodotti A, B e C, e la domanda riguarda i prodotti C, l'Ufficio mantiene i prodotti A e B nella registrazione residuale e crea una nuova registrazione per i prodotti C.

Per ulteriori dettagli riguardanti la portata dell'elenco dei prodotti o servizi e per la prassi dell'Ufficio riguardante l'interpretazione delle indicazioni generali dei titoli della classificazione di Nizza, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione e la comunicazione n. 1/2016 del Presidente dell'Ufficio, dell'08/02/2016 relativa all'attuazione dell'articolo 28, RMUE (attuale articolo 33, RMUE) e il relativo allegato.

In tutti i casi, si raccomanda vivamente di depositare un elenco chiaro e preciso di prodotti o servizi da trasferire, nonché un elenco chiaro e preciso di prodotti o servizi

da mantenere nella registrazione originaria. Inoltre, l'elenco originario deve essere ulteriormente precisato. Se, ad esempio, l'elenco originario riguardava «bevande alcoliche» e il trasferimento concerne «whisky» e «gin», occorre modificare l'elenco originario per limitarlo a «bevande alcoliche, eccetto whisky e gin».

5.2 Obiezioni

Articolo 20, paragrafo 7, RMUE

Se la domanda di registrazione di un trasferimento parziale non soddisfa le condizioni sopra esposte, l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità. Se le irregolarità constatate non vengono sanate, l'Ufficio respinge la domanda di registrazione del trasferimento parziale. La parte interessata può presentare un ricorso contro questa decisione.

5.3 Creazione di un nuovo MUE

Articolo 20, paragrafo 6, lettera c), RMUE

Articolo 14, paragrafo 2, REMUE

Il trasferimento parziale porta alla creazione di un nuovo MUE. Per il nuovo MUE, l'Ufficio predispone un fascicolo separato, costituito da una copia completa del fascicolo elettronico del MUE originario, compresa la domanda di registrazione del trasferimento parziale e la relativa corrispondenza. Al nuovo MUE sarà assegnato un nuovo numero di fascicolo. Avrà la stessa data di deposito e, se del caso, la stessa data di priorità del MUE originario.

L'Ufficio inserisce inoltre nel fascicolo del MUE originario una copia della domanda di registrazione del trasferimento, ma non include, di norma, copie dell'ulteriore corrispondenza relativa alla domanda di trasferimento.

6 Trasferimenti nel corso di altri procedimenti e questioni di tasse

Articolo 20, paragrafi 11 e 12, RMUE

Articolo 28, lettere b) e c), RDC

Il nuovo titolare diventa automaticamente parte di qualsiasi procedimento riguardante il marchio in questione a partire dalla data di registrazione del trasferimento, fatto salvo il diritto ad agire fin dal momento del ricevimento, da parte dell'Ufficio, della domanda di registrazione del trasferimento, qualora vi siano termini da rispettare.

Il deposito di una domanda di registrazione di trasferimento non ha effetti sui termini già decorrenti o fissati dall'Ufficio, ivi compresi i termini per il pagamento delle tasse. Non vengono fissati nuovi termini per il pagamento. L'obbligo di pagamento di eventuali tasse dovute incombe al nuovo titolare a partire dalla data di registrazione del trasferimento.

Di conseguenza, durante il periodo che intercorre fra il deposito della domanda di registrazione di un trasferimento e la conferma da parte dell'Ufficio della sua effettiva iscrizione nel registro MUE o nel fascicolo, è importante che il titolare originario e il nuovo titolare collaborino attivamente nel fornire informazioni su eventuali scadenze e comunicazioni ricevute nel corso di procedimenti *inter partes*.

6.1 Aspetti specifici dei trasferimenti parziali

Articolo 20, paragrafo 10, RMUE

Nei casi di trasferimento parziale, il MUE nuovo è nello stesso stadio procedurale del MUE originario (residuale). Qualsiasi scadenza che sia rimasta pendente riguardo al MUE originario è considerata pendente anche per il MUE residuale e per quello nuovo. Dopo la registrazione del trasferimento, l'Ufficio tratta separatamente ciascun MUE e prende le relative decisioni in via separata.

Se un MUE è soggetto a tasse e queste sono state pagate dal titolare originario, il nuovo titolare non è tenuto a pagare alcuna tassa supplementare per il nuovo MUE. La data di riferimento è la data di iscrizione del trasferimento nel registro dei MUE. Pertanto, se la tassa per il MUE originario viene pagata dopo che è stata depositata una domanda di registrazione del trasferimento, ma prima della registrazione del trasferimento stesso, non sono dovute tasse aggiuntive.

Articolo 31, paragrafo 2, e articolo 41, paragrafo 5, RMUE

Allegato I, Parte A, paragrafi 3 e 4, Allegato I, Parte A, paragrafi 7 e 8, RMUE

Se il trasferimento parziale riguarda una domanda di MUE e la tassa relativa alle classi di prodotto non è stata ancora pagata, o non è stata interamente pagata, l'Ufficio procede a registrare il trasferimento nel fascicolo della domanda residuale di MUE e alla creazione di un nuovo fascicolo di domanda di MUE, come sopra descritto.

Se devono essere pagate tasse relative alle classi di prodotto supplementari in una domanda di MUE, gli esaminatori, dopo la creazione di una nuova domanda di MUE, si regolano come segue.

Se prima della registrazione del trasferimento erano state pagate tasse supplementari per classe di prodotto, che tuttavia ora non erano dovute per la domanda residuale di MUE, non si effettua alcun rimborso dato che il pagamento delle tasse era corretto nel momento in cui è stato effettuato.

In tutti gli altri casi, gli esaminatori trattano la domanda residuale e la nuova domanda di MUE come pratiche separate, senza tuttavia richiedere una nuova tassa di base per il deposito della nuova domanda. La determinazione delle tasse dovute per classe di prodotto, in relazione alla domanda residuale e a quella nuova, avviene in base alla situazione esistente dopo la registrazione del trasferimento. Se, ad esempio, la domanda originaria di MUE riguardava sette classi, e dopo il trasferimento solo una resta di pertinenza della domanda di MUE residuale mentre sei confluiscono nella nuova domanda di MUE, non saranno dovute tasse supplementari per la domanda di MUE residuale, mentre per quella nuova sono dovute le corrispondenti tasse supplementari. Nel caso in cui solo alcuni dei prodotti o servizi di una particolare classe sono oggetto di trasferimento, allora le tasse supplementari per tale classe devono essere versate sia rispetto alla domanda originale che rispetto alla nuova domanda. Ove il termine per il pagamento delle tasse supplementari per classe di prodotto sia già stato fissato ma non sia ancora scaduto, l'Ufficio lo annulla per poter procedere alla determinazione in base alla situazione esistente dopo la registrazione del trasferimento.

Articolo 53, paragrafo 1, paragrafi da 3 a 5, paragrafi 7 e 8, RMUE

Se la domanda di registrazione di un trasferimento parziale riguarda una registrazione di MUE da rinnovare, ossia cade nei sei mesi che precedono la scadenza della registrazione originaria o nei sei mesi che seguono la data di scadenza, l'Ufficio procede alla registrazione del trasferimento e, per quanto riguarda il rinnovo e le relative tasse, si regola come segue.

Se non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo e non sono state versate tasse prima della registrazione del trasferimento, si applicano le regole generali, comprese quelle relative al pagamento delle tasse, sia alla registrazione residuale sia alla nuova registrazione (domande separate, pagamento separato delle tasse dovute).

Se è stata presentata una domanda di rinnovo prima della registrazione del trasferimento, essa resta valida anche per la nuova registrazione di MUE. Tuttavia, mentre il titolare originario resta parte della procedura di rinnovo per la registrazione residuale di MUE, il nuovo titolare diventa automaticamente parte della procedura di rinnovo per la nuova registrazione.

In questi casi, se la domanda di rinnovo è stata presentata ma non è stata versata la relativa tassa prima della registrazione del trasferimento, la tassa dovuta viene determinata in base alla situazione che viene a crearsi dopo la registrazione del trasferimento. Ciò significa che sia il titolare della registrazione residuale che il titolare della nuova registrazione sono tenuti a pagare la tassa di base per il rinnovo ed eventuali tasse dovute per classe di prodotto.

Se prima della registrazione del trasferimento non solo è stata presentata la domanda di rinnovo ma sono anche state pagate tutte le tasse dovute per il rinnovo, dopo la registrazione del trasferimento non sono dovute altre tasse supplementari. Eventuali tasse già pagate per classe di prodotto non vengono restituite.

6.2 Trasferimenti e procedimenti *inter partes*

Quando una domanda di registrazione di trasferimento viene depositata nel corso di procedimenti *inter partes*, possono verificarsi diverse situazioni. Nel caso di MUE anteriori su cui si fonda l'opposizione/annullamento, il nuovo titolare può diventare parte del procedimento (o presentare osservazioni) solo dopo che la domanda di registrazione del trasferimento è pervenuta all'Ufficio. Il principio fondamentale è che il nuovo titolare sostituisce il titolare originario nel procedimento. La prassi dell'Ufficio nel trattare casi di trasferimento nel corso di procedimenti di opposizione è descritta nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 7.5.

7 Iscrizione nel registro, notifica, pubblicazione

7.1 Pubblicazione e iscrizione nel registro

Articolo 20, paragrafi 4 e 9, articolo 44 e articolo 111, paragrafo 3, lettera g), RMUE
Articolo 28, lettera a), e articolo 49, RDC
Articolo 23, paragrafo 7 e articolo 70, paragrafo 3, lettera i), REDC

L'Ufficio iscrive il trasferimento nel registro dei MUE e lo pubblica nel Bollettino dei MUE. L'iscrizione sarà pubblicata dopo la pubblicazione della domanda di MUE a norma dell'articolo 44, RMUE.

L'iscrizione nel registro dei MUE riporta i seguenti dati:

- data di registrazione del trasferimento;
- nome e indirizzo del nuovo titolare;
- nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del nuovo titolare.

In caso di trasferimento parziale, la registrazione riporta inoltre i seguenti dati:

- il numero della registrazione originaria e il numero della nuova registrazione;
- l'elenco dei prodotti o servizi che figurano nella registrazione residuale; e
- l'elenco dei prodotti o servizi oggetto della nuova registrazione.

7.2 Notifica

L'Ufficio notifica al richiedente la registrazione del trasferimento.

Se la domanda di registrazione del trasferimento è stata depositata dal cessionario, l'Ufficio informa altresì il titolare del MUE in merito alla registrazione del trasferimento.

8 Trasferimenti di disegni o modelli comunitari registrati

Articolo 1, paragrafo 3, articoli 27, 28, 33 e 34 e articolo 107, paragrafo 2, lettera f), RDC

Articolo 23, articolo 61, paragrafo 2, articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e articolo 69, paragrafo 2, lettera i), REDC

Allegati 16 e 17, RTDC

Le disposizioni giuridiche contenute nei regolamenti RDC, REDC e RTDC in merito ai trasferimenti corrispondono alle rispettive disposizioni dei regolamenti RMUE, RDMUE e REMUE.

Di conseguenza, sia i principi giuridici che la procedura relativi alla registrazione dei trasferimenti dei marchi si applicano mutatis mutandis ai DMC, fatte salve le procedure specifiche illustrate di seguito.

8.1 Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello comunitario registrato

Articolo 22, paragrafo 4, RDC

Il diritto derivante da una precedente utilizzazione può essere trasferito se il terzo interessato, titolare del diritto prima della data di deposito o di priorità della domanda relativa al DMC, è un'impresa, soltanto unitamente alla parte dell'attività di tale impresa nell'ambito della quale è stata posta in essere l'utilizzazione o sono stati compiuti i preparativi.

8.2 Tasse

Allegati 16 e 17, RTDC

La tassa di 200 EUR per la registrazione di un trasferimento si applica per ciascun disegno o modello e non per domanda multipla. Lo stesso vale per il tetto di 1 000 EUR in caso di presentazione di domande multiple di registrazione di trasferimenti.

9 Trasferimenti di marchi internazionali

Il sistema di Madrid consente il «cambio di proprietà» di una registrazione internazionale.

Le domande di registrazione di un cambio di proprietà devono essere presentate utilizzando il modulo MM5:

- direttamente all'Ufficio internazionale dal titolare registrato, o
- tramite l'ufficio della parte contraente del titolare registrato, o tramite l'ufficio di una parte contraente nei confronti della quale viene concesso il trasferimento, o
- tramite l'ufficio della parte contraente del nuovo titolare (cessionario).

La domanda di registrazione di un trasferimento non può essere presentata direttamente all'Ufficio internazionale dal nuovo titolare. **Non** deve essere utilizzato il modulo di domanda dell'Ufficio.

Informazioni dettagliate sulle modifiche della titolarità sono disponibili al punto 597 e seguenti della Guida al sistema di Madrid. Cfr. anche le Direttive, parte M, Marchi internazionali.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte E

Operazioni di registro

Sezione 3 MUE e

DMC come oggetto di proprietà

Capitolo 2 Licenze, diritti reali, esecuzione forzata, insolvenza, procedura di rivendicazione della titolarità o

procedura analoga

Indice

1 Introduzione ... 1650

1.1 Definizione di contratti di licenza ... 1650

1.2 Definizione di diritti reali ... 1651

1.3 Definizione di esecuzioni forzate ... 1651

1.4 Definizione di procedure d'insolvenza o procedure analoghe ... 1651

1.5 Diritto applicabile ... 1652

1.6 Vantaggi della registrazione ... 1653

2 Requisiti per la domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata e una procedura d'insolvenza ... 1655

2.1 Modulo di domanda ... 1655

2.2 Lingue ... 1656

2.3 Tasse ... 1656

2.4 Parti nella procedura ... 1657

2.4.1 Richiedenti ... 1657

2.4.2 Indicazioni obbligatorie riguardanti il marchio dell'Unione europea e il licenziatario, il creditore pignoratizio, il beneficiario o il curatore ... 1658

2.4.3 Firma ... 1658

2.4.4 Rappresentanza ... 1659

2.4.5 Prova ... 1659

2.4.6 Traduzione della prova ... 1659

2.5 Esame della domanda di registrazione ... 1660

2.5.1 Tasse ... 1660

2.5.2 Esame delle formalità obbligatorie ... 1660

3 Procedura di cancellazione o modifica della registrazione ... 1661

3.1 Competenza, lingue, presentazione della domanda ... 1662

3.2 Depositario di una richiesta di cancellazione o modifica ... 1662

3.2.1 Licenze ... 1662

3.2.2 Diritti reali ... 1663

3.2.3 Esecuzioni forzate ... 1664

3.2.4 Procedure d'insolvenza ... 1664

3.3 Contenuto della richiesta ... 1665

3.4 Tasse ... 1665

3.4.1 Cancellazione ... 1665

3.4.2 Modifica ... 1666

3.5 Esame delle richieste di cancellazione o modifica ... 1666

3.5.1 Tasse.....1666
3.5.2 Esame da parte dell'Ufficio.....1666
3.6 Registrazione e pubblicazione.....1667
4 Licenza — Disposizioni particolari.....1667
4.1 Requisiti riguardanti la prova.....1667
4.1.1 Domanda presentata unicamente dal titolare del MUE.....1667
4.1.2 Domanda presentata congiuntamente dal titolare del MUE e dal licenziatario.....1668
4.1.3 Domanda presentata unicamente dal licenziatario.....1668
4.1.4 Prova della licenza.....1668
4.2 Contenuto facoltativo della domanda.....1669
4.3 Esame delle formalità specifiche (licenze).....1670
4.4 Esame degli elementi facoltativi (licenze).....1670
4.5 Procedura di registrazione e pubblicazioni (licenze).....1672
4.6 Trasferimento di una licenza.....1672
4.6.1 Disposizione per il trasferimento di una licenza.....1672
4.6.2 Norme applicabili.....1673
5 Diritti reali — Disposizioni particolari.....1673
5.1 Requisiti riguardanti la prova.....1673
5.1.1 Domanda presentata dal solo titolare del MUE.....1673
5.1.2 Domanda presentata congiuntamente da titolare del MUE e creditore pignoratizio.....1674
5.1.3 Domanda presentata dal solo creditore pignoratizio.....1674
5.1.4 Prova del diritto reale.....1674
5.2 Esame dei requisiti per le formalità specifiche (diritti reali).....1675
5.3 Procedura di registrazione e pubblicazioni (diritti reali).....1676
5.4 Trasferimento di un diritto reale.....1676
5.4.1 Disposizione per il trasferimento di un diritto reale.....1676
5.4.2 Norme applicabili.....1676
6 Esecuzioni forzate — Disposizioni particolari.....1677
6.1 Requisiti riguardanti la prova.....1677
6.1.1 Domanda presentata dal titolare del MUE.....1677
6.1.2 Domanda presentata dal beneficiario.....1677
6.1.3 Prova dell'esecuzione forzata.....1677
6.2 Procedura di registrazione e pubblicazioni (esecuzioni forzate).....1678
7 Procedure d'insolvenza — Disposizioni particolari.....1678
7.1 Requisiti riguardanti la prova.....1678
7.2 Procedura di registrazione e pubblicazioni (procedure d'insolvenza).....1679

8 Procedure per i disegni o modelli comunitari registrati..... 1679

8.1 Domande multiple relative ai DMC.....1680

8.2 Procedimenti di rivendicazione della titolarità per DMC.....1680

8.2.1 Requisiti per la domanda di registrazione di iscrizioni relative a procedimenti di rivendicazione della titolarità.....1681

8.2.2 Requisiti concernenti la prova..... 1682

9 Procedure per i marchi internazionali.....1682

9.1 Registrazione di licenze..... 1682

9.2 Registrazione di diritti reali, esecuzioni forzate o procedure d'insolvenza.....1683

1 Introduzione

Articoli da 19 a 29, RMUE

Articoli da 27 a 34, RDC

Articoli da 23 a 26, REDC

Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza

Decisione n. EX-21-4 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 30 marzo 2021, relativa al registro dei marchi UE, al registro dei disegni o modelli comunitari, alla banca dati dei procedimenti dinanzi all'Ufficio e alla banca dati della giurisprudenza.

Sia i marchi registrati dell'Unione europea (MUE) sia le domande di marchio registrato dell'Unione europea possono essere oggetto di contratti di licenza (licenze), diritti reali o esecuzione forzata oppure di procedure d'insolvenza o procedure analoghe. Salvo disposizione contrarie, la prassi applicabile ai MUE, si applica anche alle domande di MUE.

Sia i disegni o modelli comunitari registrati (DMC) sia le domande di DMC possono essere oggetto di licenze, diritti reali o esecuzioni forzate oppure di procedure d'insolvenza o procedure analoghe.

Le disposizioni contenute nel RDC e nel REDC che trattano di licenze, diritti reali, esecuzioni forzate oppure procedure d'insolvenza o procedure analoghe concernenti i disegni o modelli sono quasi identiche alle disposizioni equivalenti contenute rispettivamente nel RMUE e nel REMUE. **Quanto segue si applica pertanto, mutatis mutandis, anche ai DMC**. **Le eccezioni e le peculiarità dei disegni o modelli comunitari sono esposte al punto 8 che segue.** Le procedure specifiche per i marchi internazionali sono esposte al punto 9 che segue.

La presente sezione delle Direttive tratta le procedure per la registrazione, la cancellazione o la modifica di licenze, diritti reali, esecuzione forzata e procedure d'insolvenza.

1.1 Definizione di contratti di licenza

Una licenza di marchio dell'Unione europea è un contratto in forza del quale il titolare di un marchio (licenziante), pur conservandone la proprietà, autorizza un terzo (licenziatario) all'uso in commercio del marchio, subordinatamente alle condizioni ed entro i limiti pattuiti nel contratto stesso.

La licenza dà luogo ad una situazione in cui i diritti del licenziatario di usare il marchio dell'Unione europea derivano dal rapporto contrattuale con il titolare. La tolleranza o il consenso del titolare all'uso del marchio da parte di terzi non costituisce una licenza.

1.2 Definizione di diritti reali

Un «diritto in rem» o «diritto reale» è un diritto di proprietà limitato, che è un diritto assoluto. Il diritto reale si riferisce a un'azione legale nei confronti di una proprietà piuttosto che nei confronti di una particolare persona, che concede al titolare del diritto l'opportunità del recupero, del possesso o del godimento di un oggetto specifico. Questi diritti si applicano a marchi, disegni o modelli e consistono, tra l'altro, in diritti di uso, usufrutto o pegni. I diritti «in rem» si differenziano dai diritti «in personam», rivendicati nei confronti di una particolare persona.

I diritti reali più comuni per marchi, disegni o modelli sono pegni o garanzie, che assicurano il rimborso di un debito del titolare del marchio, disegno o modello (ossia il debitore) consentendo al creditore (ossia il titolare del pegno o della garanzia) di ricevere il rimborso del debito, qualora il debitore non sia in grado di provvedervi, ad esempio vendendo il marchio, disegno o modello.

Il richiedente può chiedere di iscrivere nel registro dei MUE due tipi di diritti reali:

- diritti reali di garanzia (pegno, onere, ecc.);
- diritti reali non di garanzia (usufrutto).

1.3 Definizione di esecuzioni forzate

Un'esecuzione forzata è l'atto con cui un ufficiale giudiziario si appropria di un bene di un debitore in virtù di una sentenza di possesso ottenuta da un attore in un procedimento giudiziario. In questo modo, un creditore può recuperare il proprio credito dai beni del debitore, ivi compresi i diritti su marchi.

1.4 Definizione di procedure d'insolvenza o procedure analoghe

Ai fini delle presenti Direttive, per «procedure d'insolvenza» si intendono le procedure concorsuali che comportano lo spossessamento parziale o totale di un debitore e la designazione di un curatore. Tali procedure possono comprendere la liquidazione decisa da un giudice o soggetta alla sua supervisione, la liquidazione volontaria da parte dei creditori (con la conferma del giudice), amministrazione, concordati volontari ai sensi della legislazione sull'insolvenza e il fallimento. Per «curatore» s'intende qualsiasi persona o organo la cui funzione è di amministrare o di liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o di sorvegliare la gestione dei suoi affari. Tali persone od organi possono comprendere liquidatori, supervisori di un concordato volontario, amministratori, curatori ufficiali, fiduciari e funzionari giudiziari. Per «giudice» si intende l'organo giudiziario o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza o a prendere decisioni nel corso di tale procedura. Per «decisione», in relazione all'apertura di una procedura d'insolvenza o alla nomina di un curatore, s'intende la decisione di qualsiasi giudice competente ad

aprire tale procedura o a nominare un curatore [per la terminologia in altri territori, si veda il regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure d'insolvenza].

1.5 Diritto applicabile

Articolo 19, RMUE

Articolo 27, RDC

Il regolamento sul marchio dell'Unione europea non stabilisce disposizioni unificate e complete applicabili alle **licenze**, ai **diritti reali** o alle **esecuzioni forzate** di marchi dell'Unione europea o di domande di marchi dell'Unione europea. Piuttosto, l'articolo 19, RMUE, fa riferimento alla legislazione di uno Stato membro per quanto riguarda l'acquisizione, la validità e gli effetti del marchio dell'Unione europea in quanto oggetto di proprietà e per quanto riguarda la procedura per le esecuzioni forzate. A tal fine, una licenza, un diritto reale o un'esecuzione forzata di marchio sono assimilati, nella loro totalità e per l'intero territorio dell'Unione europea, ad una licenza, un diritto reale o un'esecuzione forzata di marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare ha la propria sede o il proprio domicilio. Se il titolare non ha una sede o un domicilio nello Stato membro, la licenza, il diritto reale o l'esecuzione forzata di un MUE saranno trattati come una licenza, un diritto reale o un'esecuzione forzata di marchio registrato nello Stato membro in cui il titolare ha una stabile organizzazione. Nei casi in cui il titolare non abbia una stabile organizzazione in uno Stato membro, la licenza, il diritto reale o l'esecuzione forzata di un MUE sono assimilati a una licenza, un diritto reale o un'esecuzione forzata di marchio nazionale registrato in Spagna (Stato membro in cui è ubicata la sede dell'Ufficio).

Quanto precede, tuttavia, si applica soltanto nella misura in cui gli articoli 20-28, RMUE non dispongano diversamente.

L'articolo 19, RMUE è limitato agli effetti di una licenza o di un diritto *reale* in quanto oggetto di proprietà e non si estende al diritto contrattuale. L'articolo 19, RMUE non disciplina il diritto applicabile a un contratto di licenza o a un contratto relativo a un diritto *reale*, né la sua validità, e pertanto il RMUE non influisce sulla libertà delle parti contraenti di assoggettare il contratto di licenza o il contratto sul *diritto reale* a una data legge nazionale.

Articolo 21, paragrafo 1, RMUE

Articolo 31, paragrafo 1, REDC

Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza

Le presenti Direttive hanno altresì lo scopo di illustrare la procedura dinanzi all'Ufficio per la registrazione dell'apertura, modifica o chiusura di procedure d'insolvenza o procedure analoghe. Ai sensi dell'articolo 16, RMUE, tutte le altre disposizioni sono

disciplinate dalla legge nazionale. Inoltre, il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza disciplina le disposizioni relative a giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in materia di procedure d'insolvenza.

I regolamenti stabiliscono espressamente che la sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio dell'Unione europea può essere incluso è quella avviata nello Stato membro sul cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. L'unica eccezione si presenta quando il debitore è un'impresa di assicurazione o un ente creditizio, nel qual caso la sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio dell'Unione europea può essere incluso è quella avviata nello Stato membro in cui detta impresa o detto ente sono stati autorizzati. Per «centro degli interessi principali» si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi (per maggiori informazioni sul «centro degli interessi principali» cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza).

1.6 Vantaggi della registrazione

Articolo 27 e articolo 57, paragrafo 3, RMUE
Articolo 33 e articolo 51, paragrafo 4, RDC
Articolo 27, paragrafo 2, REDC

La registrazione dell'iscrizione, nel registro dei MUE, di un accordo di licenza, di un *diritto reale*, di un'esecuzione forzata o dell'apertura, modifica e chiusura di procedure d'insolvenza non è obbligatoria. Tuttavia, la registrazione presenta particolari vantaggi.

1. Alla luce delle disposizioni dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3, RMUE, nei confronti di terzi che abbiano acquisito o iscritto nel registro dei MUE diritti sul marchio che siano incompatibili con la **licenza, il diritto *reale* o l'esecuzione forzata registrati**, il rispettivo licenziatario, creditore pignoratizio o beneficiario ha facoltà di avvalersi dei diritti che gli sono conferiti dalla licenza, dal diritto *reale* o dall'esecuzione forzata in questione esclusivamente:
   - se sono stati iscritti nel registro dei marchi dell'Unione europea,
     o
   - se il terzo ha acquisito i propri diritti successivamente alla data di uno qualsiasi degli atti giuridici di cui agli articoli 20, 22, 23, 25 e 26, RMUE, (ovvero trasferimento, diritto *reale*, esecuzione forzata o precedente licenza) essendo a conoscenza dell'esistenza di tale licenza, diritto *reale* o esecuzione forzata.
     Alla luce delle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 4, RMUE, nei confronti di terzi che abbiano acquisito o iscritto nel registro diritti sul marchio che siano incompatibili con la **procedura d'insolvenza registrata**, i relativi effetti sono

disciplinati dalla legislazione del primo Stato membro in cui tale procedura è stata avviata secondo la legislazione nazionale o convenzioni applicabili in materia.

2. Nel caso in cui una **licenza o un diritto reale** di marchio dell'Unione europea siano iscritti nel registro dei MUE, la rinuncia o la rinuncia parziale a tale marchio da parte del titolare sarà iscritta nel registro dei MUE soltanto se il titolare del marchio indica di avere informato rispettivamente il licenziatario o il creditore pignoratizio in merito alla propria intenzione di rinunciare.
   Il titolare di una licenza o il creditore pignoratizio di un diritto reale registrati ha pertanto il diritto di essere informato in anticipo dal titolare del marchio in merito alla sua intenzione di rinunciare al marchio.

   Nel caso in cui una **procedura d'insolvenza o un'esecuzione forzata** nei confronti di un MUE siano iscritte nel registro, il titolare perde il diritto ad agire e pertanto non può prendere iniziative dinanzi all'Ufficio (quali ritiro, rinuncia, trasferimento, partecipazione a procedimenti *inter partes*, ecc.).
3. Nel caso in cui una **licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata o una procedura d'insolvenza** per, o nei confronti di, un MUE siano iscritti nel registro, l'Ufficio comunica rispettivamente al licenziatario, al creditore pignoratizio o al curatore almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione che tale registrazione si sta avvicinando alla scadenza.
4. La registrazione delle **licenze, dei diritti reali, delle esecuzioni forzate e delle procedure d'insolvenza** (come pure della loro modifica e/o cancellazione, a seconda dei casi) è importante per mantenere la veridicità del registro dei MUE, in particolare nel caso di procedimenti *inter partes*.

Tuttavia,

1. quando una parte nei procedimenti dinanzi all'Ufficio deve dimostrare l'uso di un MUE, qualora tale uso sia stato effettuato da un licenziatario non è necessario che la **licenza** sia stata iscritta nel registro dei MUE affinché quell'uso sia considerato autorizzato mediante il consenso del titolare ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, RMUE;
2. la registrazione non è una condizione per ritenere che il creditore pignoratizio abbia utilizzato un marchio a norma del contratto sul **diritto *reale*** con il consenso del titolare ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, RMUE;
3. l'Ufficio raccomanda vivamente al curatore di informare debitamente l'Ufficio del ritiro, della rinuncia o del trasferimento di MUE assoggettati a una **procedura d'insolvenza** prima della liquidazione definitiva.

2 Requisiti per la domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata e una procedura d'insolvenza

Articoli 22, paragrafo 2, 23 paragrafo 3, 24 paragrafo 3, e 25 paragrafo 5, 26 e 111 paragrafo 3, RMUE

Articoli 29, paragrafo 2, 30 paragrafo 3, 31 paragrafo 3 e 32 paragrafo 5, RDC

Articoli 24 e 25, REDC

La domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata o una procedura d'insolvenza deve soddisfare le seguenti condizioni.

2.1 Modulo di domanda

Articolo 146, paragrafo 6, RMUE

Articolo 65, paragrafo 1, lettera f), RDMUE

Articoli 68, paragrafo 1, lettera d) e articolo 80, REDC

Si raccomanda di presentare la domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata o una procedura d'insolvenza relativi a un MUE per via elettronica attraverso il sito web dell'Ufficio (e-recordals). Utilizzare la registrazione elettronica offre diversi vantaggi, quali ad esempio il ricevimento automatico di una conferma elettronica immediata della domanda o l'utilizzo della funzione di gestione per la compilazione rapida del modulo.

Articolo 20, paragrafo 8, e articolo 26, paragrafo 1, RMUE

Articolo 23, paragrafo 6 e articolo 24, paragrafo 1, REDC

Può essere presentata un'unica domanda di registrazione di una **licenza** per due o più marchi dell'Unione europea, purché il titolare registrato e il licenziatario siano gli stessi e i contratti contengano le stesse condizioni, limitazioni e clausole in ciascun caso (cfr. il punto 2.5 che segue).

Può essere presentata un'unica domanda di registrazione di un **diritto reale o di un'esecuzione forzata** per due o più marchi dell'Unione europea registrati, purché il titolare registrato e il beneficiario siano gli stessi in ciascun caso.

2.2 Lingue

Articolo 146, paragrafo 6, lettera a), RMUE

Articolo 80, lettera a), REDC

La domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata o una procedura d'insolvenza relativi a una domanda di MUE deve essere redatta nella prima o nella seconda lingua della domanda di MUE.

Articolo 146, paragrafo 6, lettera b), RMUE

Articolo 80, lettera c), REDC

La domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata o una procedura d'insolvenza relativi a un MUE deve essere depositata in una delle cinque lingue dell'Ufficio, segnatamente spagnolo, tedesco, inglese, francese o italiano.

Tuttavia, quando la domanda di registrazione di una licenza, un diritto *reale*, un'esecuzione forzata o una procedura d'insolvenza si presenta con il modulo fornito dall'Ufficio conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera f), RDMUE, e all'articolo 68, REDC, è possibile usare il modulo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea, ma è necessario compilarlo in una delle lingue dell'Ufficio per quanto riguarda gli elementi di testo.

2.3 Tasse

Articolo 26, paragrafo 2 e allegato I, parte A, paragrafi 26 e 27, RMUE

Articolo 23, paragrafo 3 e articolo 24, paragrafo 1, REDC

Allegato, paragrafo 18, RTDC

La domanda di registrazione di una **licenza, di un diritto *reale*** o di **un'esecuzione forzata** non si considera presentata fino al pagamento della tassa. L'importo della tassa è di 200 EUR per ciascun MUE per il quale si richiede la registrazione.

Tuttavia, qualora in un'unica domanda si chiedano più registrazioni di **licenze, diritti reali** o **esecuzioni forzate** e il titolare registrato e il licenziatario (come pure le condizioni contrattuali), il creditore pignoratizio o il beneficiario siano gli stessi in tutti i casi, la tassa è limitata a un massimo di 1 000 EUR.

Lo stesso importo massimo si applica qualora vengano richieste più registrazioni di **licenze, diritti reali o esecuzioni forzate** nello stesso momento, purché siano state depositate in un'unica domanda e il titolare registrato, il licenziatario, il creditore

pignoratizio o il beneficiario siano gli stessi in tutti i casi. Per la registrazione di **licenze o diritti reali**, anche le condizioni contrattuali devono essere le stesse. Ad esempio, una licenza esclusiva e una licenza non esclusiva non possono essere depositate in un'unica domanda, anche se riguardano le medesime parti.

Una volta versata, la tassa corrispondente non sarà rimborsata se la domanda di registrazione viene respinta o ritirata.

Non è previsto il pagamento di una tassa per la registrazione di **procedure d'insolvenza** o procedure analoghe.

2.4 Parti nella procedura

2.4.1 Richiedenti

Articolo 22, paragrafo 2, articolo 23, paragrafo 3, articolo 25, paragrafo 5 e articolo 117, paragrafo 1, RMUE

Articolo 29, paragrafo 2, articolo 30, paragrafo 3 e articolo 32, paragrafo 5, RDC

Una domanda di registrazione di una **licenza**, di un **diritto reale** o di un'**esecuzione forzata** può essere richiesta presso l'Ufficio:

1. dal titolare/dai titolari del MUE; o,
2. dal titolare/dai titolari del MUE congiuntamente al licenziatario/ai licenziatari oppure al creditore pignoratizio/ai creditori pignoratizi oppure al beneficiario/ai beneficiari; o,
3. dal licenziatario/dai licenziatari oppure dal creditore pignoratizio/dai creditori pignoratizi oppure dal beneficiario/dai beneficiari.

Qualora l'Ufficio riceva documenti relativi a tali diritti esistenti su MUE o DMC da parte di terzi o autorità, quali registri o tribunali nazionali, trasmetterà detti documenti al titolare del MUE o del DMC con un avviso che indichi che tale diritto potrebbe essere iscritto nel registro dei MUE o dei DMC previa richiesta e pagamento delle relative tasse. Inoltre, se il titolare dei diritti (creditore pignoratizio o beneficiario) è pienamente identificato dai suoi dati di contatto, lo stesso avviso sarà inviato, a titolo puramente informativo, anche al creditore pignoratizio/ai creditori pignoratizi oppure al beneficiario/ai beneficiari. Il documento sarà allegato ai fascicoli relativi al MUE o al DMC in questione.

Articolo 24, paragrafo 3, RMUE

Articolo 31, paragrafo 3, RDC

La domanda di registrazione di una **procedura d'insolvenza** può essere richiesta:

1. da un tribunale; o,
2. dalle autorità nazionali competenti, compreso il curatore nella procedura d'insolvenza; o,

3. da una qualsiasi delle parti.

2.4.2 Indicazioni obbligatorie riguardanti il marchio dell'Unione europea e il licenziatario, il creditore pignoratizio, il beneficiario o il curatore

Articolo 24, paragrafo 2, e articolo 26, paragrafo 1, RMUE

Articolo 2, paragrafo 1, lettere b) ed e), REMUE

Articolo 13, RDMUE

Articolo 31, RDC

Articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), articolo 23 e 24, REDC

La domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata o una procedura d'insolvenza deve contenere le seguenti informazioni:

1. Il numero di registrazione del marchio dell'Unione europea interessato. Se la domanda si riferisce a più marchi dell'Unione europea, occorre indicare ciascun numero di registrazione.
   Inoltre, per le **procedure d'insolvenza**, l'Ufficio registra la **procedura d'insolvenza** nei confronti di **tutti** i MUE/DMC collegati al numero di identificazione del titolare presso l'Ufficio.

   Se il titolare è comproprietario di un MUE o di un DMC, la **procedura d'insolvenza** si applica alla sua quota di comproprietà.
2. Il nome, l'indirizzo e la nazionalità del licenziatario, del creditore pignoratizio, del beneficiario o del curatore (soltanto per i DMC), nonché lo Stato in cui ha il domicilio, la sede o uno stabilimento. Tuttavia, se l'Ufficio ha già attribuito un numero identificativo, basta che tale numero sia indicato assieme al nome.
3. Se il licenziatario, il creditore pignoratizio o il curatore designa un rappresentante, occorre indicarne il nome e il numero di identificazione (ID) attribuito dall'Ufficio. Se il rappresentante non ha ancora ricevuto un numero di identificazione, occorre indicarne l'indirizzo professionale.

2.4.3 Firma

Articolo 63, paragrafo 1, lettera a), RDMUE

Articolo 67, paragrafo 4, REDC

Dove si fa riferimento al requisito della firma, nelle comunicazioni tramite mezzi elettronici l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma.

Si applicano le norme generali sulla firma (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini).

2.4.4 Rappresentanza

Articolo 119, paragrafo 2, e articolo 120, paragrafo 1, RMUE

Articolo 77, paragrafo 2 e articolo 78, paragrafo 1, RDC

Si applicano le disposizioni generali in materia di rappresentanza (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti del procedimento e rappresentanza professionale).

2.4.5 Prova

Articoli 55 e 64, RDMUE

Per le disposizioni particolari e i requisiti specifici concernenti la prova, cfr. i punti che seguono. Questi forniscono dettagli in base al tipo di diritto registrato: paragrafo 4.1 per le licenze; paragrafo 5.1 per i diritti *reali*; paragrafo 6.1 per l'esecuzione forzata; paragrafo 7.1 per le procedure di insolvenza.

2.4.6 Traduzione della prova

Articolo 146, paragrafo 6, RMUE

Articolo 24, REMUE

Articolo 80 e articolo 81, paragrafo 2, REDC

La prova deve essere:

1. nella lingua dell'Ufficio divenuta lingua procedurale per la registrazione della licenza, del diritto *reale*, dell'esecuzione forzata o della procedura d'insolvenza, cfr. il punto 2.2, che precede; o
2. in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE diversa dalla lingua procedurale. In tal caso, l'Ufficio può chiedere che sia presentata una traduzione del documento in una lingua dell'Ufficio entro un termine da esso indicato. L'Ufficio fissa un termine per la presentazione della traduzione. Se la traduzione non viene presentata entro tale termine, il documento non sarà preso in considerazione e non s'intenderà presentato.

2.5 Esame della domanda di registrazione

2.5.1 Tasse

Articolo 26, paragrafo 2, RMUE

Articolo 23, paragrafo 3 e articolo 24, paragrafo 1, REDC

In caso di mancato ricevimento della tassa richiesta, l'Ufficio comunica al richiedente che la domanda non s'intende depositata perché non è stata pagata la relativa tassa. È comunque possibile presentare una nuova domanda in qualsiasi momento, purché sia stato versato fin dall'inizio l'importo esatto della tassa.

Non è previsto il pagamento di alcuna tassa per la registrazione di **procedure d'insolvenza** o procedure analoghe.

2.5.2 Esame delle formalità obbligatorie

Articolo 24, paragrafo 1, RMUE

Articolo 31, paragrafo 1, RDC

Per le **procedure d'insolvenza**, l'Ufficio verifica che non vi siano altre iscrizioni pendenti e che non siano già state registrate altre procedure d'insolvenza per il titolare interessato.

Articolo 26, paragrafo 4, RMUE

Articolo 24, paragrafo 3, REDC

L'Ufficio verifica se la domanda di registrazione è conforme ai requisiti formali menzionati al punto 2.4 che precede e ai requisiti specifici sotto riportati, a seconda del tipo di diritto in fase di registrazione (cfr. il punto 4.1 per le licenze, il punto 5.1 per i diritti *reali*, il punto 6.1 per le esecuzioni forzate e il punto 7.1 per le procedure d'insolvenza).

Articolo 26 e articolo 120, paragrafo 1, RMUE

Articolo 78, paragrafo 1, RDC

Articolo 24, REDC

L'Ufficio verifica se la domanda di registrazione della **licenza**, del **diritto reale**, dell'**esecuzione forzata o** della **procedura d'insolvenza** è stata debitamente firmata. Ove la domanda sia firmata dal rappresentante del licenziatario, del creditore pignoratizio, del beneficiario o del curatore può essere richiesta un'autorizzazione da

parte dell'Ufficio o, nell'ambito di procedimenti *inter partes*, dall'altra parte nel procedimento. In tal caso, se non viene presentata un'autorizzazione il procedimento prosegue come se non fosse stato nominato alcun rappresentante.

Ove la domanda di registrazione della **licenza**, del **diritto reale,** della **procedura d'insolvenza** o dell'**esecuzione forzata** sia firmata dal rappresentante del titolare già designato come rappresentante per il marchio dell'Unione europea in questione, le condizioni relative alla firma e alle autorizzazioni sono soddisfatte.

Articolo 26, paragrafo 4, RMUE Articolo 24, paragrafo 3, REDC

L'Ufficio informa per iscritto il richiedente in merito a eventuali irregolarità nella domanda. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato in tale comunicazione, l'Ufficio respinge la domanda di registrazione del diritto.

Per ulteriori requisiti sulle formalità specifiche riguardanti solo le **licenze** e i **diritti *reali***, cfr. le disposizioni particolari che seguono (cfr. i punti 4.3 e 4.4 per le licenze e il punto 5.2 per i diritti *reali*).

3 Procedura di cancellazione o modifica della registrazione

Articolo 29, paragrafo 1, e articolo 117, paragrafo 1, RMUE Articolo 26, paragrafo 1, REDC

La registrazione di una **licenza,** un **diritto reale,** un'**esecuzione forzata** o una **procedura d'insolvenza** viene cancellata o modificata su richiesta di una delle parti interessate, vale a dire il richiedente, il titolare del marchio dell'Unione europea o il licenziatario registrato, il creditore pignoratizio, il beneficiario o il curatore. Nella **procedura d'insolvenza** ciò può avvenire anche da parte dell'autorità nazionale o del tribunale competente.

La registrazione di una **licenza** o **di un diritto** *reale* può essere inoltre trasferita (cfr. il punto 4.6 per le licenze e il punto 5.4 per i diritti *reali*). La domanda dovrebbe indicare chiaramente se si tratta di una richiesta di modifica o di trasferimento.

l'Ufficio respinge la cancellazione, il trasferimento e/o la modifica di una **licenza,** una **sublicenza** o un **diritto reale** se la licenza o il diritto reale principale non sono stati iscritti nel registro dei MUE.

3.1 Competenza, lingue, presentazione della domanda

Articolo 29, paragrafi 3 e 6, articolo 162, RMUE Articolo 104, RDC Articolo 26, paragrafi 3, 6, 7, REDC

Si applicano i punti 2.1 e 2.2 che precedono.

Si raccomanda vivamente di presentare la domanda di cancellazione o modifica di una **licenza,** un **diritto reale**, un'**esecuzione forzata** o una **procedura d'insolvenza** utilizzando i moduli ufficiali disponibili sul sito web dell'Ufficio. Le parti del procedimento possono anche utilizzare il modulo internazionale dell'OMPI n. 1, richiesta di modifica/cancellazione di una licenza, (che figura nell'allegato alla raccomandazione congiunta concernente le licenze di marchi, adottata dall'Assemblea dell'Unione di Parigi e dall'Assemblea generale dell'OMPI, riunioni del 25 settembre – 3 ottobre 2000) scaricabile all'indirizzo http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf, o un modello di analogo contenuto e formato.http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf

3.2 Depositario di una richiesta di cancellazione o modifica

Articolo 29, paragrafi 1 e 6, e articolo 117, paragrafo 1, RMUE Articolo 26, paragrafi 1, 4 e 6, REDC

La domanda di cancellazione o modifica della registrazione può essere depositata dalle stesse parti che possono depositare le domande di registrazione (cfr. il punto 2.4.1 che precede).

3.2.1 Licenze

3.2.1.1 Cancellazione di una licenza

Se il titolare del MUE e il licenziatario presentano una domanda congiunta, o se la domanda è presentata dal solo licenziatario, non è necessaria la prova della cancellazione della licenza perché la domanda stessa implica una dichiarazione del licenziatario con cui questi acconsente alla cancellazione della registrazione della licenza. Quando è presentata soltanto dal titolare del MUE, la domanda deve essere corredata dalla prova dell'avvenuta estinzione della licenza registrata oppure da una dichiarazione del licenziatario con cui esso acconsenta alla cancellazione.

Quando la domanda di cancellazione è presentata soltanto dal licenziatario registrato, il titolare del marchio dell'Unione europea non viene informato della domanda.

Se il titolare del marchio dell'Unione europea accusa il licenziatario di frode, dovrà produrre una decisione finale dell'autorità competente. Non spetta all'Ufficio effettuare indagini in merito.

Quando è stata richiesta contemporaneamente la registrazione di più licenze, è possibile cancellare singolarmente ciascuna registrazione.

L'iscrizione nel registro di licenze limitate nel tempo, vale a dire licenze temporanee, non scade automaticamente e deve invece essere cancellata dal registro.

3.2.1.2 Modifica di una licenza

Se il titolare del MUE e il licenziatario presentano una domanda congiunta, non occorrono ulteriori prove per la modifica della licenza.

Se la domanda è presentata dal titolare del marchio dell'Unione europea, la prova della modifica della licenza è necessaria soltanto se la modifica, di cui si chiede l'annotazione nel registro dei MUE, è di natura tale da ridurre i diritti del licenziatario registrato. Ciò si verifica, ad esempio, se cambia il nome del licenziatario, se una licenza esclusiva diventa non esclusiva o se la licenza diventa territorialmente limitata, temporanea o limitata a determinati prodotti o servizi.

Se la domanda è presentata dal licenziatario registrato, la prova della modifica della licenza è necessaria soltanto se la modifica, di cui si chiede l'annotazione nel registro dei MUE, è di natura tale da estendere i diritti del licenziatario registrato. Ciò si verifica, ad esempio, se una licenza non esclusiva diventa esclusiva o se una delle limitazioni apportate alla licenza quanto al territorio, alla portata, alla durata o ai prodotti o servizi viene cancellata del tutto o in parte.

Se è necessaria una prova della modifica della licenza, è sufficiente la presentazione di uno qualsiasi dei documenti menzionati al punto 4.1.4 che segue, fermo restando che:

- l'accordo scritto deve essere firmato dall'altra parte contraente e deve riferirsi alla registrazione della modifica della licenza come richiesto;
- la domanda di modifica o di cancellazione di una licenza deve indicare la licenza nella sua forma modificata;
- la copia o l'estratto del contratto di licenza deve indicare la licenza nella sua forma modificata.

3.2.2 Diritti reali

3.2.2.1 Cancellazione della registrazione di un diritto reale

Se il titolare del MUE e il creditore pignoratizio presentano una domanda congiunta, o se la domanda è presentata dal solo creditore pignoratizio, non è richiesta la prova della cancellazione della registrazione del diritto reale, poiché la domanda stessa implica una dichiarazione con cui il creditore pignoratizio acconsente alla cancellazione della registrazione del diritto reale. Quando è presentata dal titolare del MUE, la domanda di cancellazione deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuta

estinzione del diritto reale registrato, o da una dichiarazione con cui il creditore pignoratizio acconsente alla cancellazione.

Quando il creditore pignoratizio registrato presenta autonomamente la domanda di cancellazione, il titolare del MUE non ne viene informato.

Quando è stata richiesta contemporaneamente la registrazione di più diritti reali, è possibile cancellare singolarmente ciascuna registrazione.

3.2.2.2 Modifica della registrazione di un diritto reale

Se il titolare del MUE e il creditore pignoratizio presentano una domanda congiunta, non occorrono ulteriori prove per la modifica della registrazione del diritto reale.

Se la domanda è presentata dal titolare del MUE o dal creditore pignoratizio registrato, è richiesta la prova della modifica della registrazione del diritto reale.

Se occorre una prova della modifica della registrazione del diritto *reale*, è sufficiente che siano presentati i documenti di cui al punto 5.1.4 che segue, fermi restando i seguenti requisiti.

- L'accordo scritto deve essere firmato dall'altra parte contraente e deve riferirsi alla registrazione della modifica del diritto reale come richiesto.
- La domanda di modifica o cancellazione della registrazione di un diritto reale deve indicare il diritto reale nella sua forma modificata.
- La copia o l'estratto del contratto relativo al diritto reale deve indicare il diritto reale nella sua forma modificata.

3.2.3 Esecuzioni forzate

3.2.3.1 Cancellazione della registrazione di un'esecuzione forzata

La domanda di cancellazione della registrazione di un'esecuzione forzata deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuta estinzione dell'atto di esecuzione forzata registrato. La prova comprende la decisione finale dell'autorità competente.

3.2.3.2 Modifica della registrazione di un'esecuzione forzata

Un provvedimento di esecuzione forzata può essere modificato dietro presentazione della relativa decisione finale dell'autorità competente recante la modifica in questione.

3.2.4 Procedure d'insolvenza

3.2.4.1 Cancellazione della registrazione di un'insolvenza

La domanda di cancellazione della registrazione di una procedura d'insolvenza deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuta eliminazione dell'insolvenza registrata. La prova comprende la decisione finale dell'autorità competente.

3.2.4.2 Modifica della registrazione di un'insolvenza

La registrazione di procedure d'insolvenza può essere modificata dietro presentazione della corrispondente decisione finale dell'autorità competente recante tale modifica.

3.3 Contenuto della richiesta

Articolo 29, paragrafo 1, RMUE Articolo 12, REMUE Articoli 19 e 26, REDC

Si applica il punto 2.4 che precede, tranne per il fatto che i dati concernenti il licenziatario, il creditore pignoratizio, il beneficiario o il curatore non devono essere indicati, salvo nel caso di una modifica del nome del licenziatario registrato, del creditore pignoratizio, del beneficiario o del curatore.

Se viene richiesta una modifica della portata di una **licenza**, ad esempio se una licenza diventa temporanea o se si modifica l'area geografica di una licenza, si applica il punto 4.2 che segue.

3.4 Tasse

3.4.1 Cancellazione

Articolo 29, paragrafo 3, RMUE e allegato I A, punto 27, RMUE Articolo 26, paragrafo 3, REDC Allegato, paragrafo 19, RTDC

Qualsiasi richiesta di cancellazione di **licenze**, **diritti *reali*** ed **esecuzioni forzate** è considerata come non presentata fino al pagamento della tassa. La tassa è di 200 EUR per ogni MUE per il quale si richiede l'annullamento.

Tuttavia, se varie richieste di cancellazione di licenze, diritti reali ed esecuzioni forzate sono presentate in un'unica domanda o nello stesso momento e il rispettivo titolare registrato e il licenziatario (compresi i termini contrattuali), il creditore pignoratizio o il beneficiario sono gli stessi in tutti i casi, la tassa di cancellazione è limitata a un importo massimo pari a 1 000 EUR.

Quanto indicato si applica indipendentemente dalla modalità con cui sono state depositate le domande iniziali relative alla registrazione di tali licenze, diritti reali o esecuzioni forzate. Ciò significa che se le domande iniziali di registrazione dei diritti in questione sono distribuite nel tempo e non potevano pertanto beneficiare dell'importo

massimo pari a 1 000 EUR, possono ancora beneficiare di tale tassa massima se la loro cancellazione è chiesta nella stessa domanda di cancellazione.

Le richieste di cancellazione della registrazione di **procedure d'insolvenza** non sono soggette a tasse.

3.4.2 Modifica

Articolo 29, paragrafo 3, RMUE
Articolo 26, paragrafo 6, REDC

La modifica della registrazione di una licenza, un diritto reale, un'esecuzione forzata o una procedura d'insolvenza non è soggetta a tasse.

3.5 Esame delle richieste di cancellazione o modifica

3.5.1 Tasse

Articolo 29, paragrafo 3, RMUE
Articolo 26, paragrafo 3, REDC

Qualora non sia stata versata la tassa dovuta per la domanda di cancellazione di una **licenza**, un **diritto reale** o un'**esecuzione forzata** l'Ufficio comunica al richiedente la cancellazione che la domanda non s'intende depositata.

In base a quanto sopra indicato, le richieste di cancellazione della registrazione di **procedure d'insolvenza** non sono soggette a tasse.

3.5.2 Esame da parte dell'Ufficio

Articolo 29, paragrafi 2 e 4, RMUE
Articolo 26, paragrafi 2 e 4, REDC

Per quanto riguarda gli elementi obbligatori della domanda, si applica mutatis mutandis il punto 2.5.2 che precede, anche rispetto alla prova, nella misura in cui tale prova sia richiesta. Inoltre, i requisiti delle formalità specifiche si applicano alle **licenze** (cfr. il punto 4.3 che segue), ai **diritti reali** (cfr. Il punto 5.2 che segue), alle **esecuzioni forzate** (cfr. punto 6.1 che segue) e alle **procedure d'insolvenza** (cfr. Il punto 7.1 che segue).

L'Ufficio notifica al richiedente la cancellazione o la modifica eventuali irregolarità, fissando un termine di due mesi. Se le irregolarità non vengono sanate, l'Ufficio respinge la domanda di cancellazione o di modifica.

Articolo 29, paragrafi 1, 2, 4 e 5, articolo 111, paragrafo 6, e articolo 117, paragrafo 1, RMUE

Articolo 26, paragrafo 6 e articolo 69, paragrafo 6, REDC

Si applica il punto 4.4 che segue nella misura in cui la modifica della **licenza** ne dovesse mutare la natura o la limitazione a una parte dei prodotti e servizi coperti dal marchio dell'Unione europea.

La registrazione della cancellazione o modifica di una **licenza**, un **diritto reale**, un'**esecuzione forzata** o una **procedura d'insolvenza** viene comunicata a tutte le parti interessate.

3.6 Registrazione e pubblicazione

Articolo 111, paragrafo 3, lettera s), e articolo 116, paragrafo 1, lettera a), RMUE

Articolo 69, paragrafo 3, lettera t), e articolo 70, paragrafo 2, REDC

La creazione, la cancellazione o la modifica sono iscritte nel registro dei MUE e pubblicate sul bollettino dei MUE.

4 Licenza — Disposizioni particolari

4.1 Requisiti riguardanti la prova

Articoli 19 e articolo 26, paragrafo 1, RMUE

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e articolo 13, paragrafo 3, lettera a), REMUE

Articolo 27, RDC

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), articolo 23, paragrafo 4 e articolo 24, paragrafo 1, REDC

4.1.1 Domanda presentata unicamente dal titolare del MUE

Quando la domanda di registrazione di una licenza viene presentata unicamente dal titolare del marchio dell'Unione europea, deve essere firmata dal titolare del marchio. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune.

Non è necessaria alcuna prova della licenza.

L'Ufficio informa il licenziatario nel momento in cui la licenza è registrata nel registro dei MUE.

Il licenziatario potrà presentare presso l'Ufficio una dichiarazione con cui si oppone alla registrazione della licenza. L'Ufficio non intraprende ulteriori iniziative in merito a tale dichiarazione e registra la licenza. In seguito alla registrazione della licenza, un licenziatario che non approvi tale registrazione può richiedere la cancellazione o la modifica della licenza (cfr. il punto 3 che precede).

L'Ufficio non tiene conto dell'eventualità che le parti, pur avendo stipulato un contratto di licenza, abbiano o meno pattuito di registrarlo presso l'Ufficio. Qualsiasi controversia riguardante la licenza deve essere risolta tra le parti interessate ai sensi della legislazione nazionale pertinente (articolo 19, RMUE).

4.1.2 Domanda presentata congiuntamente dal titolare del MUE e dal licenziatario

Quando la domanda di registrazione di una licenza è presentata congiuntamente dal titolare del marchio dell'Unione europea e dal licenziatario, deve essere firmata sia dal titolare del MUE sia dal licenziatario. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune.

In questo caso, la firma di entrambe le parti costituisce prova della licenza.

Qualora si riscontri un'irregolarità formale riguardante la firma del licenziatario o il rappresentante, la domanda s'intende comunque accettata nella misura in cui sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo titolare del MUE.

Lo stesso vale nel caso di un'irregolarità riguardante la firma o il rappresentante del titolare del marchio dell'Unione europea, ma nella misura in cui la domanda sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo licenziatario.

4.1.3 Domanda presentata unicamente dal licenziatario

La domanda di registrazione di una licenza può essere presentata anche dal solo licenziatario. In questo caso, deve essere firmata dal licenziatario che deve anche presentare una prova della licenza.

4.1.4 Prova della licenza

Si considera prova sufficiente della licenza il fatto che la domanda di registrazione della licenza sia accompagnata da uno dei seguenti documenti:

- una dichiarazione, firmata dal titolare del marchio dell'Unione europea o dal suo rappresentante, in cui si acconsente alla registrazione della licenza.
  Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), REMUE, si considera prova sufficiente anche il fatto che la domanda di registrazione della licenza sia firmata da entrambe le parti. Questo caso è già indicato al punto 4.1.2 che precede.

- Il contratto di licenza, o un estratto del medesimo, che indichi le parti e il marchio dell'Unione europea oggetto della licenza e rechi le rispettive firme.
  In molti casi, le parti contraenti non desiderano divulgare tutti i dettagli del contratto, che può contenere informazioni riservate sui diritti di licenza e su termini e condizioni della licenza. In questi casi, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto del contratto, purché identifichi le parti contraenti, specifichi che il MUE in questione è oggetto di una licenza e rechi le firme di entrambe le parti. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare.
- Una dichiarazione non certificata di licenza, redatta usando il modulo internazionale n. 1 dell'OMPI per la richiesta di registrazione di una licenza. Il modulo deve essere firmato sia dal titolare del marchio dell'Unione europea o dal suo rappresentante sia dal licenziatario o dal suo rappresentante. È reperibile all'indirizzo: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdfhttp://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf
  Non occorre che i documenti siano forniti in originale. I documenti originali diventano parte integrante del fascicolo e pertanto non possono essere restituiti alla persona che li presenta. Sono sufficienti delle semplici fotocopie. Non è necessario autenticare o legalizzare i documenti originali o le fotocopie, salvo che l'Ufficio nutra ragionevoli dubbi in merito alla veridicità dei documenti.

4.2 Contenuto facoltativo della domanda

Articoli 25, paragrafo 1 e 26, paragrafo 3, RMUE
Articolo 32, paragrafo 1, RDC
Articolo 25, REDC

In funzione del tipo di licenza, la domanda di registrazione della licenza può contenere, oltre alla richiesta di registrazione, anche altre indicazioni, in particolare quelle riportate ai punti da a) ad e) dell'elenco che segue. Tali indicazioni possono essere inserite singolarmente o in qualsiasi combinazione, per una licenza (ad esempio una licenza esclusiva limitata nel tempo) o per più licenze (ad esempio una licenza esclusiva per A in relazione allo Stato membro X e un'altra per B in relazione allo Stato membro Y). Sono inserite nel registro dei MUE dall'Ufficio soltanto se nella domanda di registrazione della licenza stessa se ne richieda espressamente la registrazione. In mancanza di tale richiesta esplicita, l'Ufficio non registra le indicazioni contenute nel contratto di licenza se tali indicazioni sono presentate, ad esempio, come prova della licenza.

Tuttavia, se è richiesta l'iscrizione nel registro di una o più di queste indicazioni, devono essere specificati i seguenti elementi.

1. Se una domanda di registrazione di una licenza è limitata a determinati prodotti o servizi, devono essere indicati i prodotti o servizi per i quali è concessa la licenza.

2. Se una domanda riguarda la registrazione di una licenza territorialmente limitata, nella domanda deve essere indicata la parte dell'UE per la quale è concessa la licenza. Una parte dell'UE può consistere in uno o più Stati membri o in una o più ripartizioni amministrative interne di uno Stato membro.
3. Se viene chiesta la registrazione di una licenza esclusiva, nella domanda di registrazione deve essere fornita una dichiarazione in tal senso.
4. Se viene chiesta la registrazione di una licenza concessa per un periodo di tempo limitato, deve essere specificata la data di scadenza della licenza. Inoltre, è possibile indicare la data d'inizio della licenza.
5. Quando la licenza è concessa da un licenziatario la cui licenza sia già iscritta nel registro dei MUE, la domanda di registrazione può specificare che si tratta di una sublicenza. Le sublicenze non possono essere registrate se prima non è stata registrata la licenza madre.

4.3 Esame delle formalità specifiche (licenze)

Articolo 26, paragrafo 4, RMUE Articolo 24, paragrafo 3, REDC

Se la domanda di registrazione di una licenza è stata presentata congiuntamente dal titolare del marchio dell'Unione europea e dal licenziatario, l'Ufficio invia la comunicazione al titolare trasmettendone copia al licenziatario.

Se anche il licenziatario ha presentato e firmato la domanda, non gli sarà consentito di contestare l'esistenza o la portata della licenza.

Nei casi in cui la domanda di registrazione della licenza è depositata unicamente dal titolare del marchio dell'Unione europea, l'Ufficio non informa il licenziatario.

L'Ufficio informerà per iscritto il richiedente in merito a qualsiasi irregolarità nella domanda. Se le irregolarità non vengono sanate entro il termine indicato in tale comunicazione, che di norma è fissato in due mesi dalla data di notificazione, l'Ufficio respinge la domanda.

4.4 Esame degli elementi facoltativi (licenze)

Articolo 26, RMUE Articolo 25, REDC

Se una domanda di registrazione di una licenza specifica che la licenza va registrata come:

- licenza esclusiva,
- licenza temporanea,

- licenza territorialmente limitata,
- licenza limitata a determinati prodotti o servizi, o
- sublicenza,

l'Ufficio verifica che siano indicate le informazioni menzionate ai punti 2.4 e 4.1 che precedono.

Per quanto riguarda l'indicazione «licenza esclusiva», l'Ufficio accetta unicamente tale espressione disattendendo le altre formulazioni. Se non viene indicato espressamente «licenza esclusiva», l'Ufficio considera la licenza come non esclusiva.

Se la domanda di registrazione indica che si tratta di una licenza limitata a determinati prodotti o servizi coperti dal marchio dell'Unione europea, l'Ufficio verifica se i prodotti e servizi siano correttamente raggruppati e siano effettivamente coperti dal marchio dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la sublicenza, l'Ufficio verifica se sia stata concessa da un licenziatario la cui licenza sia già iscritta nel registro dei MUE. L'Ufficio respinge la registrazione di una sublicenza quando la licenza principale non sia stata iscritta nel registro dei MUE. Tuttavia, l'Ufficio non verificherà la validità di una domanda di registrazione di una sublicenza come licenza esclusiva quando la licenza principale non è una licenza esclusiva. Né esaminerà se il contratto di licenza principale esclude la concessione di sublicenze.

È compito del richiedente la registrazione di una licenza prestare attenzione a non stipulare e registrare contratti incompatibili e a cancellare o modificare iscrizioni nel registro che non siano più valide. Ad esempio, se una licenza esclusiva è stata registrata senza limitazioni per quanto riguarda i prodotti e il territorio ed è chiesta la registrazione di un'altra licenza esclusiva, l'Ufficio registra la seconda licenza, anche se entrambe le licenze sembrano incompatibili a prima vista.

Le parti, inoltre, sono invitate ad aggiornare regolarmente e tempestivamente tutte le informazioni iscritte nel registro dei MUE attraverso la cancellazione o la modifica delle licenze esistenti (cfr. il punto 3 che precede).

Articolo 25, paragrafo 1, e articolo 26, paragrafi 3 e 4, RMUE Articolo 32, paragrafo 1, RDC Articolo 24, paragrafo 3 e articolo 25, REDC

Se mancano le indicazioni menzionate al punto 4.2 che precede, l'Ufficio invita il richiedente la registrazione a presentare le informazioni supplementari. Se il richiedente non risponde a tale comunicazione, l'Ufficio non tiene conto delle suddette indicazioni e registra la licenza senza menzionarle.

4.5 Procedura di registrazione e pubblicazioni (licenze)

Articolo 22, paragrafo 5, articolo 111, paragrafo 3, lettera j), e articolo 116, paragrafo 1, lettera a), RMUE

Articolo 32, paragrafo 5, RDC

Articolo 69, paragrafo 3, lettera t), e articolo 70, paragrafo 2, REDC

L'Ufficio iscrive la licenza nel registro dei MUE e la pubblica nel bollettino dei MUE.

Se del caso, l'iscrizione nel registro dei MUE indica unicamente che la licenza è:

- una licenza esclusiva,
- una licenza temporanea,
- una licenza territorialmente limitata,
- una sublicenza, o
- una licenza limitata a determinati prodotti o servizi coperti dal MUE.

Nella pubblicazione non sono indicati:

- il periodo di validità di una licenza temporanea,
- il territorio coperto da una licenza territorialmente limitata,
- i prodotti e servizi coperti da una licenza parziale.

Articolo 111, paragrafo 6, RMUE

Articolo 69, paragrafo 5, REDC

L'Ufficio notifica la registrazione in questione al soggetto che ha chiesto la registrazione della licenza.

Nel caso in cui la domanda di registrazione della licenza sia stata depositata dal licenziatario, l'Ufficio informerà della registrazione della licenza anche il titolare del marchio dell'Unione europea.

4.6 Trasferimento di una licenza

4.6.1 Disposizione per il trasferimento di una licenza

Articolo 25, paragrafo 5, RMUE

Articolo 32, paragrafo 5, RDC

Una licenza riguardante un marchio dell'Unione europea può essere trasferita. Il trasferimento di una licenza è diverso dal trasferimento di una sublicenza in quanto, nel primo caso, l'ex licenziatario perde tutti i diritti conferiti dalla licenza ed è sostituito da

un nuovo licenziatario, mentre nel caso di un trasferimento di una sublicenza, la licenza principale rimane in vigore. Parimenti, il trasferimento di una licenza è diverso da una modifica del nome del titolare in quanto non implica nessuna modifica della titolarità (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti).

4.6.2 Norme applicabili

Articolo 26, paragrafi 1 e 5 e allegato I, parte A, paragrafo 26, lettera b), RMUE Articolo 24, paragrafi 1 e 3, REDC Allegato, paragrafo 18, lettera b), RTDC

La procedura per la registrazione del trasferimento di una licenza segue le stesse norme applicabili per la domanda di registrazione di una licenza.

Il trasferimento di una licenza è soggetto al pagamento di una tassa. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni menzionate al punto 2.3 che precede.

Se, in conformità delle regole summenzionate, è necessaria una dichiarazione o la firma del titolare del marchio dell'Unione europea, quest'ultima deve essere sostituita da una dichiarazione o dalla firma del licenziatario registrato (ex licenziatario).

5 Diritti reali — Disposizioni particolari

5.1 Requisiti riguardanti la prova

Articoli 19 e articolo 26, paragrafo 1, RMUE Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e articolo 13, paragrafo 3, lettera a), REMUE Articolo 27, RDC Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), articolo 23, paragrafo 4 e articolo 24, paragrafo 1, REDC

5.1.1 Domanda presentata dal solo titolare del MUE

Quando una domanda di registrazione di un diritto reale è presentata dal solo titolare del MUE, deve essere firmata dal titolare del MUE. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune.

La firma del titolare del MUE costituisce la prova del diritto *reale*. Di conseguenza, non è necessaria alcuna prova aggiuntiva del diritto *reale*.

L'Ufficio informa il creditore pignoratizio nel momento in cui il diritto reale è registrato nel registro dei MUE.

Se il creditore pignoratizio deposita presso l'Ufficio una dichiarazione con la quale si oppone alla registrazione del diritto *reale*, l'Ufficio inoltra la dichiarazione al titolare del MUE a titolo puramente informativo. L'Ufficio non intraprenderà ulteriori azioni in merito alla dichiarazione. Successivamente alla registrazione del diritto *reale*, un creditore pignoratizio che non approva la registrazione di tale diritto *reale* può richiederne la cancellazione o la modifica (cfr. il punto 3 che precede).

L'Ufficio non considera se le parti abbiano concordato o meno di registrare un diritto reale. Eventuali controversie riguardanti il diritto *reale* sono questioni che devono essere risolte tra le parti interessate ai sensi della legislazione nazionale pertinente (articolo 19, RMUE).

5.1.2 Domanda presentata congiuntamente da titolare del MUE e creditore pignoratizio

Se presentata congiuntamente da titolare del MUE e creditore pignoratizio, la domanda di registrazione di un diritto reale deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune.

In questo caso, la firma delle due parti costituisce prova del diritto reale.

Nel caso di un'irregolarità formale concernente la firma o il rappresentante del creditore pignoratizio, la domanda s'intende comunque accettata nella misura in cui sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo titolare del MUE.

Lo stesso vale nel caso di un'irregolarità concernente la firma o il rappresentante del titolare del MUE, ma nella misura in cui la domanda sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo creditore pignoratizio.

5.1.3 Domanda presentata dal solo creditore pignoratizio

La domanda può essere presentata anche dal solo creditore pignoratizio. In questo caso, deve essere firmata dal creditore pignoratizio.

Inoltre, occorre presentare una prova del diritto reale.

5.1.4 Prova del diritto reale

Costituisce prova sufficiente del diritto reale il fatto che la domanda di registrazione del diritto reale sia accompagnata da uno dei seguenti documenti.

- Una dichiarazione, firmata dal titolare del MUE, del suo assenso alla registrazione del diritto reale.
  Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), REMUE, costituisce prova sufficiente anche il fatto che la domanda di registrazione del diritto *reale* sia firmata da entrambe le parti. Questo caso è già indicato al punto 5.1.2 che precede.

- Il contratto relativo al diritto reale, ovvero un estratto dello stesso, che indichi il MUE in questione, le parti e recante le relative firme.
  È sufficiente presentare il contratto relativo al diritto reale. In molti casi, le parti contraenti non desiderano divulgare tutti i dettagli del contratto, che può contenere informazioni riservate su termini e condizioni del pegno. In questi casi, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto del contratto, purché identifichi le parti contraenti e il MUE oggetto del diritto reale e rechi le firme di entrambe le parti. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare.
- Una dichiarazione non certificata di un diritto reale firmata da titolare del MUE e creditore pignoratizio.
  Non occorre che i documenti siano forniti in originale. I documenti originali diventano parte integrante del fascicolo e pertanto non possono essere restituiti alla persona che li presenta. Sono sufficienti delle semplici fotocopie. Non è necessario autenticare o legalizzare i documenti originali o le fotocopie, salvo che l'Ufficio nutra ragionevoli dubbi in merito alla veridicità dei documenti.

5.2 Esame dei requisiti per le formalità specifiche (diritti reali)

Articolo 26, paragrafo 4, RMUE
Articolo 24, paragrafo 3, REDC

Se la domanda di registrazione di un diritto reale è stata presentata congiuntamente da titolare del MUE e creditore pignoratizio, l'Ufficio invia la comunicazione al titolare del MUE, trasmettendone copia al creditore pignoratizio.

Se anche il creditore pignoratizio ha presentato e firmato la domanda, non gli sarà consentito di contestare l'esistenza o la portata del diritto reale. Se la domanda di registrazione del diritto reale è presentata dal solo titolare del MUE, l'Ufficio non ne informa il creditore pignoratizio.

Se il titolare del marchio dell'Unione europea accusa di frode il creditore pignoratizio, dovrà produrre come prova una decisione finale dell'autorità competente in materia. Non spetta all'Ufficio effettuare indagini in merito.

L'Ufficio informerà per iscritto il richiedente in merito a eventuali irregolarità nella domanda. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato in tale comunicazione, l'Ufficio respinge la domanda.

5.3 Procedura di registrazione e pubblicazioni (diritti reali)

Articolo 22, paragrafo 2, e articolo 26, paragrafo 5 e articolo 111, paragrafo 3, lettera h), e articolo 111, paragrafo 6, RMUE

Articolo 29, paragrafo 2, RDC

Articolo 24, paragrafo 4 e articolo 69, paragrafo 3, lettera j) e paragrafo 5, REDC

Per i marchi dell'Unione europea l'Ufficio iscrive il diritto reale nel registro dei MUE e lo pubblica nel Bollettino dei MUE.

L'Ufficio notifica la registrazione in questione al soggetto che chiede la registrazione di un diritto reale.

Quando la domanda di registrazione del diritto reale è stata depositata dal creditore pignoratizio, l'Ufficio informa della registrazione anche il titolare del MUE.

5.4 Trasferimento di un diritto reale

Articolo 26, paragrafi 1 e 5 e allegato I, parte A, paragrafo 26, lettera d), RMUE

Articolo 24, paragrafo 1, REDC

Allegato, paragrafo 18, lettera d), RTDC

5.4.1 Disposizione per il trasferimento di un diritto reale

Un diritto reale può essere trasferito.

5.4.2 Norme applicabili

La procedura per la registrazione del trasferimento di un diritto reale segue le stesse norme della registrazione di un diritto reale.

Il trasferimento di un diritto reale è soggetto al pagamento di una tassa. Si applica mutatis mutandis il punto 2.3 che precede.

Qualora in conformità delle norme applicabili sia richiesta una dichiarazione o una firma del titolare del MUE, quest'ultima deve essere sostituita da una dichiarazione o firma del creditore pignoratizio registrato (ex creditore pignoratizio).

6 Esecuzioni forzate — Disposizioni particolari

6.1 Requisiti riguardanti la prova

Articolo 26, paragrafo 1, RMUE
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), REMUE
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e articolo 24, paragrafo 1, REDC

6.1.1 Domanda presentata dal titolare del MUE

Quando è presentata dal titolare del MUE, la domanda di registrazione di un'esecuzione forzata deve essere firmata dal titolare del MUE. In caso di comproprietà, tutti i comproprietari devono firmare o nominare un rappresentante.

L'Ufficio informa il beneficiario nel momento in cui l'atto di esecuzione forzata è registrato nel registro dei MUE.

Il beneficiario può depositare presso l'Ufficio una dichiarazione con la quale si oppone alla registrazione dell'atto di esecuzione forzata. L'Ufficio non adotterà ulteriori misure in merito a tale dichiarazione. Successivamente alla registrazione dell'atto di esecuzione forzata, un beneficiario che non approva tale registrazione può richiederne la cancellazione o la modifica (cfr. il punto 3 che precede).

Eventuali controversie riguardanti un'esecuzione forzata sono questioni che devono essere risolte tra le parti interessate ai sensi della legislazione nazionale vigente (articolo 19, RMUE).

6.1.2 Domanda presentata dal beneficiario

La domanda di registrazione di un'esecuzione forzata può essere presentata anche dal beneficiario. In questo caso, deve essere firmata dal beneficiario.

Inoltre, occorre presentare prova dell'esecuzione forzata.

6.1.3 Prova dell'esecuzione forzata

Costituisce prova sufficiente dell'esecuzione forzata il fatto che la domanda di registrazione dell'esecuzione forzata sia accompagnata da una decisione finale dell'autorità nazionale competente.

In molti casi, le parti nel procedimento di esecuzione forzata non desiderano divulgare tutti i dettagli della sentenza, che può contenere informazioni riservate. In questi casi, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto della sentenza di esecuzione

forzata, purché identifichi le parti, il MUE oggetto dell'esecuzione forzata e il carattere definitivo della sentenza. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare.

6.2 Procedura di registrazione e pubblicazioni (esecuzioni forzate)

Articolo 111, paragrafo 3, lettera i) e articolo 116, paragrafo 1, lettera a), RMUE Articolo 69, paragrafo 3, lettera k), e articolo 70, paragrafo 2, REDC

Quando il marchio è registrato, l'atto di esecuzione forzata viene iscritto nel registro dei MUE e pubblicato nel Bollettino dei MUE.

L'Ufficio notifica la registrazione in questione al soggetto che chiede la registrazione di un'esecuzione forzata.

Se del caso, viene informato anche il titolare del MUE.

7 Procedure d'insolvenza — Disposizioni particolari

7.1 Requisiti riguardanti la prova

Costituisce prova sufficiente della nomina di un curatore e della procedura d'insolvenza il fatto che la domanda di registrazione della procedura d'insolvenza sia accompagnata da una decisione finale dell'autorità nazionale competente.

È sufficiente presentare la decisione d'insolvenza. In molti casi, le parti oggetto della procedura d'insolvenza non desiderano divulgare tutti i dettagli della decisione, che può contenere informazioni riservate. In questi casi, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto della decisione, purché identifichi le parti. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare.

Non occorre che i documenti siano forniti in originale. I documenti originali diventano parte integrante del fascicolo e pertanto non possono essere restituiti alla persona che li presenta. Sono sufficienti delle semplici fotocopie. Non è necessario autenticare o legalizzare i documenti originali o le fotocopie, salvo che l'Ufficio nutra ragionevoli dubbi in merito alla veridicità dei documenti.

7.2 Procedura di registrazione e pubblicazioni (procedure d'insolvenza)

Articolo 111, paragrafo 3, lettera i) e articolo 116, paragrafo 1, lettera a), RMUE Articolo 69, paragrafo 3, lettera k), e articolo 70, paragrafo 2, REDC

All'atto della registrazione del marchio, la procedura d'insolvenza viene iscritta nel registro dei MUE e pubblicata nel bollettino dei MUE. La pubblicazione contiene il numero o i numeri di registrazione del MUE, il nome dell'autorità che chiede l'iscrizione nel registro dei MUE, la data e il numero d'iscrizione come pure la data di pubblicazione dell'iscrizione nel bollettino dei MUE.

L'Ufficio notifica la registrazione in questione al soggetto che chiede la registrazione della procedura d'insolvenza.

I recapiti del curatore vengono registrati come «indirizzo per la corrispondenza» del titolare del MUE nella banca dati dell'Ufficio e i terzi possono consultare tutti i dettagli della procedura d'insolvenza presentando una domanda di ispezione di documenti (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli).

8 Procedure per i disegni o modelli comunitari registrati

Articoli 27, 29, 30, 31, 32, 33 e articolo 51, paragrafo 4, RDC Articoli da 24 a 26 e articolo 27, paragrafo 2, REDC Allegato, paragrafi 18 e 19, RTDC

Le disposizioni giuridiche contenute nei regolamenti RDC, REDC e RTDC in merito alle licenze, ai diritti reali, alle esecuzioni forzate e alle procedure d'insolvenza corrispondono alle rispettive disposizioni dei regolamenti RMUE, RDMUE e REMUE.

Di conseguenza, i principi giuridici e la procedura in materia di registrazione, cancellazione o modifica di licenze, diritti reali, esecuzioni forzate o procedure d'insolvenza relativi a marchi si applicano mutatis mutandis ai DMC, salvo per le seguenti procedure specifiche.

8.1 Domande multiple relative ai DMC

Articolo 37, RDC Articolo 24, paragrafo 1, REDC

Una domanda di registrazione di licenze, diritti reali ed esecuzioni forzate per un DMC può assumere la forma di una domanda di registrazione multipla che contenga più disegni o modelli.

Ai fini dell'effetto giuridico di licenze, diritti *reali* ed esecuzioni forzate, nonché della procedura di registrazione di licenze, diritti *reali* ed esecuzioni forzate, i singoli disegni o modelli contenuti in una domanda multipla saranno trattati come se costituissero domande separate. Ciò continua ad applicarsi anche dopo la registrazione dei disegni o modelli contenuti nella domanda multipla.

In altri termini, ogni disegno o modello contenuto in una domanda multipla può costituire oggetto di licenze, pegni o esecuzioni forzate indipendentemente dagli altri.

Per le **licenze** in particolare, le indicazioni facoltative relative al tipo di licenza e la procedura di esame menzionata ai punti 4.2 e 4.4 che precedono (con l'eccezione della licenza limitata a determinati prodotti, che non è possibile) si applicano a ciascuno dei singoli disegni o modelli inclusi in una domanda multipla separatamente e indipendentemente.

Allegato, paragrafi 18 e 19, RTDC

La tassa di 200 EUR per la registrazione di una licenza, un diritto reale o un'esecuzione forzata, il trasferimento di una licenza o di un diritto reale oppure la cancellazione di una licenza, un diritto reale o un'esecuzione forzata si applica per ciascun disegno o modello e non per ciascuna domanda multipla. Lo stesso vale per il tetto di 1 000 EUR in caso di presentazione di domande multiple.

8.2 Procedimenti di rivendicazione della titolarità per DMC

Articolo 15, RDC

Articolo 69, paragrafo 3, lettere f), g) e h), e articolo 80, lettera c), REDC

Le domande e le registrazioni di DMC possono essere oggetto di un procedimento di rivendicazione e di successive modifiche della titolarità.

Quando il DMC è stato depositato o registrato a nome di chi non vi ha diritto a norma dell'articolo 14, RDC, l'avente diritto in forza del medesimo articolo può chiedere di essere riconosciuto come il legittimo titolare del DMC.

Inoltre, la persona che ha diritto al DMC congiuntamente ad altre persone può chiedere, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, RDC, di esserne riconosciuta contitolare.

Le seguenti iscrizioni nel registro sono specifiche per i DMC:

- la menzione dell'avvio di un procedimento giudiziario di rivendicazione della titolarità;
- la decisione passata in giudicato o ogni altro provvedimento che conclude il procedimento di rivendicazione della titolarità;
- ogni cambiamento di titolarità del DMC risultante dalla decisione passata in giudicato.

Il richiedente che intende avviare un procedimento di rivendicazione della titolarità può chiedere che la menzione dell'avvio di un procedimento sia iscritta nel registro.

Una volta concluso il procedimento giudiziario, la persona riconosciuta come legittima titolare del DMC può chiedere l'iscrizione della decisione definitiva e la modifica della titolarità nel registro.

8.2.1 Requisiti per la domanda di registrazione di iscrizioni relative a procedimenti di rivendicazione della titolarità

Il punto 2, riguardante i requisiti per una domanda di registrazione, si applica per analogia, con le seguenti eccezioni.

Tasse

Non è previsto il pagamento di alcuna tassa per la registrazione delle iscrizioni relative ai procedimenti di rivendicazione della titolarità.

Parti nel procedimento

La domanda di registrazione della menzione dell'avvio del procedimento di rivendicazione della titolarità può essere presentata:

- dal titolare o dai titolari del DMC; oppure
- dal richiedente che ha presentato domanda di avvio di un procedimento di rivendicazione della titolarità.

La domanda di registrazione dell'iscrizione della decisione definitiva o di qualsiasi altro tipo di estinzione del procedimento di rivendicazione o di modifica della titolarità del DMC a seguito di una decisione definitiva può essere presentata:

- dal titolare o dai titolari del DMC; oppure
- la persona riconosciuta come legittima titolare del DMC.

Se l'Ufficio riceve documenti relativi a tali procedimenti da terzi o da autorità quali i tribunali nazionali, trasmette i documenti al titolare del DMC con un avviso indicante che, su richiesta, tale diritto può essere iscritto nel registro dei DMC. Inoltre, se la persona riconosciuta come legittima titolare è identificata integralmente dai suoi recapiti, il medesimo avviso verrà anche inviato.

Indicazioni obbligatorie

La domanda per la menzione dell'avvio, o della conclusione, di un procedimento di rivendicazione della titolarità deve contenere le seguenti informazioni:

- il numero di registrazione del DMC interessato. Se la domanda riguarda più DMC, occorre indicare ciascuno dei numeri di registrazione;
- il nome, l'indirizzo e la nazionalità del titolare, nonché lo Stato in cui ha il domicilio, la sede o uno stabilimento. Tuttavia, se l'Ufficio ha già assegnato un numero identificativo al titolare, è sufficiente indicare tale numero assieme al nome.

La domanda di modifica della titolarità deve inoltre contenere le seguenti informazioni:

- il nome, l'indirizzo e la nazionalità della persona riconosciuta come legittima titolare del DMC, nonché lo Stato in cui ha il domicilio, la sede o uno stabilimento. Tuttavia, se l'Ufficio ha già assegnato un numero identificativo al titolare legittimo, è sufficiente indicare tale numero assieme al nome.

8.2.2 Requisiti concernenti la prova

Vi sono prove sufficienti per l'iscrizione del procedimento per la rivendicazione della titolarità nel registro se la domanda di registrazione è accompagnata dalla prova che detto procedimento è stato avviato dinanzi all'autorità competente. Per l'iscrizione nel registro della decisione definitiva o di altro provvedimento che concluda il procedimento per la rivendicazione della titolarità, la domanda di registrazione deve essere accompagnata dalla prova che il procedimento di rivendicazione della titolarità si è concluso, quale una decisione definitiva dell'autorità competente.

9 Procedure per i marchi internazionali

Regole 20 e 20 *bis* del regolamento di esecuzione del protocollo di Madrid.

9.1 Registrazione di licenze

Il sistema di Madrid consente la registrazione di **licenze** nei confronti di una registrazione internazionale.

Tutte le domande di registrazione di una licenza vanno presentate utilizzando il modulo MM13:

- direttamente all'Ufficio internazionale dal titolare registrato, o
- all'ufficio della parte contraente del titolare registrato, o all'ufficio di una parte contraente cui è concessa la licenza, o
- all'ufficio del licenziatario.

Le domande non possono essere presentate direttamente all'ufficio Internazionale dal licenziatario. **Non** deve essere utilizzato il modulo di domanda dell'Ufficio.

Informazioni dettagliate sulla registrazione di licenze sono disponibili al punto 703 e seguenti della Guida al sistema di Madrid. Per ulteriori informazioni sui marchi internazionali, cfr. le Direttive, parte M, Marchi internazionali.

9.2 Registrazione di diritti reali, esecuzioni forzate o procedure d'insolvenza

Il sistema di Madrid consente la registrazione di **diritti reali**, **esecuzioni forzate** o **procedure d'insolvenza** nei confronti di una registrazione internazionale (cfr. la regola 20 del regolamento di esecuzione del protocollo di Madrid). Per comodità degli utenti, è disponibile il modulo MM19 per richiedere che nel registro internazionale sia annotata la restrizione del diritto di disporre del titolare. L'uso di questo modulo è fortemente raccomandato per evitare irregolarità.

Le domande devono essere presentate:

- direttamente all'Ufficio internazionale dal titolare registrato, o
- all'ufficio della parte contraente del titolare registrato, o
- all'ufficio di una parte contraente cui è concesso il diritto reale, l'esecuzione forzata o l'insolvenza, o
- all'ufficio della parte contraente del creditore pignoratizio, beneficiario o curatore.

Le domande non possono essere presentate direttamente all'Ufficio internazionale dal creditore pignoratizio, dal beneficiario o dal curatore. **Non** deve essere utilizzato il modulo di domanda dell'EUIPO.

Informazioni dettagliate sulla registrazione dei diritti reali, sull'esecuzione forzata o sulle procedure d'insolvenza sono disponibili ai punti 698 e seguenti della Guida al sistema di Madrid. Per ulteriori informazioni sui marchi internazionali, cfr. le Direttive, parte M, Marchi internazionali.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte E

Operazioni di registro

Sezione 4

Rinnovo

Indice

1 Avviso antifrode.....1687

1.1 Società private che inviano fatture ingannevoli..... 1687

1.2 Rinnovo da parte di terzi non autorizzati.....1687

2 Durata della registrazione dei marchi dell'Unione europea.....1687

3 Durata della protezione dei disegni e modelli comunitari registrati.... 1688

4 Notifica della scadenza della registrazione.....1688

5 Rinnovo di una domanda di marchio dell'Unione europea..... 1689

6 Rinnovo di una domanda di DMC.....1689

7 Tasse e altri requisiti formali per la domanda di rinnovo..... 1690

7.1 Persone abilitate a presentare la domanda di rinnovo..... 1690

7.2 Contenuto della domanda di rinnovo..... 1691

7.2.1 Nome e indirizzo e altre indicazioni della persona che presenta la domanda di rinnovo..... 1692

7.2.1.1 Domanda presentata dal titolare..... 1692

7.2.1.2 Domanda presentata da una persona all'uopo autorizzata dal titolare..... 1692

7.2.2 Numero di registrazione del marchio dell'Unione europea..... 1692

7.2.3 Indicazione della portata del rinnovo.....1692

7.3 Lingue..... 1693

7.4 Termini..... 1694

7.4.1 Periodo di sei mesi antecedenti la scadenza per presentare il rinnovo (periodo di base)..... 1694

7.4.2 Periodo di tolleranza di sei mesi successivi alla scadenza (periodo di tolleranza)..... 1694

7.5 Tasse.....1695

7.5.1 Tasse pagabili per i MUE..... 1696

7.5.2 Tasse da versare per i DMC.....1696

7.5.3 Termine entro cui effettuare il pagamento.....1697

7.5.4 Pagamento da parte di terzi.....1697

7.5.5 Rimborso delle tasse.....1698

8 Procedura dinanzi all'Ufficio.....1698

8.1 Esame dei requisiti formali..... 1698

8.1.1 Rispetto dei termini..... 1698

8.1.1.1 Pagamento durante il periodo di base o il periodo di tolleranza.....1698
8.1.1.2 Pagamenti insufficienti e pagamento successivo alla scadenza del periodo di tolleranza..... 1699
8.1.1.3 Situazione in cui il richiedente è intestatario di un conto corrente.....1700
8.1.2 Adempimento dei requisiti formali.....1701
8.1.2.1 Rinnovo richiesto da una persona autorizzata..... 1701
8.1.2.2 Ulteriori requisiti.....1701
8.2 Elementi che non occorre esaminare..... 1702
9 Rinnovi parziali di MUE..... 1703
10 Iscrizione delle menzioni nel registro.....1704
11 Data di efficacia del rinnovo o della scadenza, Trasformazione..... 1705
11.1 Data di efficacia del rinnovo..... 1705
11.2 Trasformazione di marchi dell'Unione europea scaduti.....1705
12 Rinnovo di marchi internazionali che designano l'UE..... 1706
13 Rinnovo di registrazioni internazionali di disegni e modelli che designano l'UE.....1706

1 Avviso antifrode

1.1 Società private che inviano fatture ingannevoli

L'Ufficio è a conoscenza del fatto che alcuni utenti stanno ricevendo un numero sempre più elevato di messaggi non richiesti da parte di società che sollecitano il pagamento di servizi resi in materia di marchi, disegni e modelli, fra i quali il rinnovo.

Sul sito web dell'Ufficio è pubblicato un elenco delle lettere provenienti da società o da registri di cui gli utenti hanno denunciato il contenuto ingannevole. Tali attività non sono collegate ad alcun servizio ufficiale di registrazione di marchi, disegni o modelli fornito dagli uffici di PI o da altri organismi pubblici nell'Unione europea, quali l'EUIPO.

Qualora un utente ricevesse una lettera o una fattura, è tenuto a controllare attentamente l'oggetto dell'offerta e la fonte. È opportuno precisare che l'**EUIPO non invia mai fatture agli utenti né lettere di richiesta di pagamento diretto per i servizi** (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe).

1.2 Rinnovo da parte di terzi non autorizzati

L'Ufficio è altresì a conoscenza del fatto che truffatori hanno preso di mira il modulo per l'e-renewal (rinnovo elettronico). Se, al momento del deposito di una domanda di rinnovo elettronico, un utente dovesse scoprire che il marchio è «bloccato» perché il rinnovo è già stato richiesto, è tenuto a contattare l'Ufficio.

2 Durata della registrazione dei marchi dell'Unione europea

Articoli 1, 32, 52 e articolo 41, paragrafi 5 e 8, RMUE

La durata della registrazione del marchio dell'Unione europea (MUE) è di 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Ad esempio, un MUE la cui data di deposito è il 16 aprile 2020 scadrà il 16 aprile 2030.

La data di deposito della domanda viene determinata secondo gli articoli 31, 32 e articolo 41, paragrafi 5 e 8, RMUE.

Una registrazione è rinnovabile indefinitamente per periodi di 10 anni.

3 Durata della protezione dei disegni e modelli comunitari registrati

Articoli 12 e 38, RDC Articolo 10, REDC

La durata della protezione di un disegno o modello comunitario registrato (DMC) è di cinque anni a decorrere dalla **data di deposito** della domanda (articolo 12, RDC). Per esempio, un DMC depositato il 16 aprile 2020 scadrà il 16 aprile 2025.

La data di deposito della domanda è determinata in base all'articolo 38, RDC, e all'articolo 10, REDC (cfr. le Direttive concernenti l'esame di disegni o modelli comunitari registrati, Esame di domande di disegni o modelli comunitari registrati, punto 3, Assegnazione di una data di deposito).

Una registrazione può essere rinnovata per periodi di cinque anni ciascuno, fino a un totale di 25 anni dalla data di deposito.

4 Notifica della scadenza della registrazione

Articolo 53, paragrafo 2, RMUE Articolo 60, paragrafo 3, e articolo 66, RDMUE Articolo 13, paragrafo 2, RDC Articoli 21 e 63, REDC

Almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione, l'Ufficio informa:

- il titolare registrato del MUE/DMC e
- qualsiasi persona titolare di diritti registrati in relazione al MUE/DMC

che la registrazione è prossima alla scadenza. I titolari di diritti registrati comprendono i licenziatari registrati, i titolari di un diritto reale registrato, i creditori di un atto di esecuzione forzata registrato o l'autorità competente che agisce per conto del titolare nelle procedure di insolvenza.

La mancata informazione non incide sulla scadenza della registrazione e non impegna la responsabilità dell'Ufficio.

5 Rinnovo di una domanda di marchio dell'Unione europea

Articolo 53, paragrafo 2, RMUE Allegato I, punto A, paragrafo 19, RMUE

Nell'ipotesi eccezionale in cui una domanda non sia stata ancora registrata a causa della pendenza del procedimento, l'Ufficio non invia l'avviso di cui all'articolo 53, paragrafo 2, RMUE. Il richiedente non è tenuto a rinnovare la propria domanda in procedimenti che durano più di 10 anni e nell'ambito dei quali l'esito della registrazione è incerto. Solo a seguito della registrazione del marchio l'Ufficio invita il titolare a rinnovare il MUE e a pagare la tassa di rinnovo dovuta. Il titolare, allora, ha a disposizione quattro mesi per pagare la tassa di rinnovo (comprese ulteriori tasse per ciascuna classe). Non si applica la sovrattassa per la tassa di rinnovo del 25 % di cui all'Allegato I, punto A, paragrafo 19, RMUE. Se la tassa di rinnovo non è pagata entro il termine concesso, l'Ufficio comunica che la registrazione è scaduta. La scadenza decorrerà dalla data di registrazione del MUE.

6 Rinnovo di una domanda di DMC

Articolo 13, paragrafo 2, RDC Allegato al RTDC, punto 12

Nella circostanza eccezionale in cui una domanda non sia ancora stata registrata a causa di procedimenti pendenti, l'Ufficio non invia la comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, RDC. Il richiedente non è tenuto a rinnovare la sua domanda durante i procedimenti la cui durata è superiore a cinque anni e nei casi in cui l'esito della registrazione sia incerto. L'Ufficio si limita a invitare il titolare a rinnovare il DMC e a versare la tassa di rinnovo una volta registrato il disegno o modello. Il titolare dispone quindi di quattro mesi di tempo per versare la tassa di rinnovo. Non si applica la soprattassa del 25 % ai sensi del punto 12 dell'allegato al RTDC. Nel caso in cui la tassa di rinnovo non venga versata entro il termine accordato, l'Ufficio comunica al titolare che la registrazione è scaduta. La scadenza ha effetto a decorrere dalla data di registrazione del DMC.

7 Tasse e altri requisiti formali per la domanda di rinnovo

Articoli 63 e 64, RDMUE

Articolo 22, paragrafo 8, e articoli 65, 66 e 67 e articolo 68, paragrafo 1, lettera e), REDC

Decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 03/11/2020

Si applicano le norme generali riguardanti le comunicazioni all'Ufficio (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini), ossia la domanda può essere presentata in uno dei modi seguenti:

- avvalendosi dei mezzi elettronici disponibili sul sito web dell'EUIPO (e-renewal – rinnovo elettronico disponibile attraverso la User Area). Per i MUE è prevista una riduzione di 150 EUR sulla tassa di rinnovo di base per un marchio individuale utilizzando il rinnovo elettronico (300 EUR nel caso di marchio collettivo). L'indicazione del nome e del cognome nell'apposito spazio sul modulo elettronico è considerata equivalente alla firma. Inoltre, l'uso del rinnovo elettronico offre ulteriori vantaggi quali il ricevimento automatico di una conferma elettronica immediata della richiesta di rinnovo o l'utilizzo della funzione di gestione del rinnovo per la compilazione rapida del modulo per tutti i MUE/DMC necessari.
- trasmettendo un modulo originale firmato in formato elettronico, per posta o tramite corriere (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini). Facendone richiesta all'Ufficio è disponibile un modulo standard. I moduli devono essere firmati, ma non gli allegati.

In base alla decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 03/11/2020, i rinnovi di MUE e DMC devono essere effettuati tramite e-renewal (rinnovo elettronico), per posta o per corriere. Qualora un malfunzionamento tecnico impedisca il ricorso al rinnovo elettronico, i rinnovi presentati tramite uno dei due mezzi elettronici alternativi complementari saranno trattati dall'Ufficio esclusivamente nel caso in cui pervengano entro e non oltre i tre giorni lavorativi antecedenti alla scadenza: i) del termine per il rinnovo o (ii) del termine prorogato per il rinnovo.

È possibile presentare una domanda di rinnovo unica per due o più MUE/DMC (compresi i DMC che fanno parte della stessa registrazione multipla) previo pagamento delle tasse prescritte per ciascuno dei MUE/DMC.

7.1 Persone abilitate a presentare la domanda di rinnovo

Articoli 20, paragrafo 12 e 53, paragrafo 1, RMUE

Articolo 13, paragrafo 1 e articolo 28, lettera c), RDC

La domanda di rinnovo può essere presentata da:

1. il titolare registrato del MUE/DMC;
2. qualora il MUE/DMC sia stato trasferito, l'avente causa dal momento in cui è stata ricevuta dall'Ufficio una domanda di registrazione del trasferimento;
3. qualsiasi persona espressamente autorizzata all'uopo dal titolare del MUE/DMC. Può trattarsi, ad esempio, di un licenziatario registrato, un licenziatario non registrato o chiunque abbia ottenuto l'autorizzazione del titolare a rinnovare il MUE/DMC.

Ai fini del rinnovo, la rappresentanza professionale non è obbligatoria.

Quando la richiesta di rinnovo è presentata da una persona diversa dal titolare registrato o dal suo rappresentante che figura nel fascicolo, è necessaria un'autorizzazione a proprio favore; tuttavia non deve essere depositata presso l'Ufficio a meno che l'Ufficio non ne faccia richiesta.

Quando una persona diversa dal titolare o dal suo rappresentante che figura nel fascicolo invia un pagamento diretto o presenta una richiesta di rinnovo, con l'indicazione che il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario, il titolare sarà informato che il rinnovo sarà trattato una volta ricevuto il pagamento. In assenza di risposta da parte del titolare o di obiezioni in merito al rinnovo, l'Ufficio convaliderà il pagamento una volta pervenuto e il rinnovo sarà trattato.

Se l'Ufficio riceve il pagamento delle tasse da due fonti diverse, nessuna delle quali è il titolare o il suo rappresentante autorizzato, il titolare sarà contattato per sapere chi sia la persona autorizzata a rinnovare la domanda. Nel caso in cui non si riceva alcuna risposta da parte da parte del titolare, l'Ufficio convaliderà il pagamento pervenuto per primo all'Ufficio (12/05/2009, T-410/07, Jurado, EU:T:2009:153, § 33-35; 13/01/2008, R 989/2007-4, ELITE GLASS-SEAL, § 17-18).

7.2 Contenuto della domanda di rinnovo

Articolo 53, paragrafo 4, RMUE
Articolo 22, paragrafo 1, REDC

La domanda di rinnovo deve contenere gli elementi elencati in appresso: nome e indirizzo della persona che presenta la domanda di rinnovo e numero di registrazione del MUE/DMC rinnovato. In caso di rinnovo di un MUE, si considera che la portata del rinnovo copra *ex officio* l'intera specificazione di prodotti e/o servizi.

Il pagamento, da solo, può costituire una valida domanda di rinnovo, purché sia effettuato a favore dell'Ufficio e contenga il nome del soggetto che effettua il pagamento, il numero di registrazione del MUE/DMC e una causale relativa a una domanda di rinnovo. In tali casi non occorre soddisfare ulteriori formalità (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe). Qualora tale opzione sia richiamata nei rinnovi di MUE, il pagamento deve riguardare la tassa di rinnovo di cui all'allegato A, paragrafi 11 o 15, RMUE, e non la

tassa ridotta per il rinnovo tramite mezzi elettronici ai sensi dell'allegato A, paragrafi 12 o 16.

Di conseguenza, il solo pagamento non può costituire una richiesta valida di rinnovo elettronico. La tariffa ridotta può essere richiamata solo qualora la domanda di rinnovo sia presentata tramite mezzi elettronici, in quanto tale pagamento deve essere accompagnato da un modulo di domanda di rinnovo elettronico valido.

7.2.1 Nome e indirizzo e altre indicazioni della persona che presenta la domanda di rinnovo

Articolo 2, paragrafo 1, lettere b) ed e), REMUE Articolo 22, paragrafo 1, lettera a), REDC

7.2.1.1 Domanda presentata dal titolare

Qualora la domanda venga presentata dal titolare del MUE/DMC, il nome dello stesso dev'essere indicato.

7.2.1.2 Domanda presentata da una persona all'uopo autorizzata dal titolare

Qualora la domanda di rinnovo venga presentata da una persona all'uopo autorizzata dal titolare, vanno indicati il nome e l'indirizzo della stessa o il numero identificativo e il nome della persona autorizzata conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), REMUE, o all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), REDC.

Se la modalità di pagamento selezionata è il bonifico bancario, una copia della domanda di rinnovo viene trasmessa al proprietario.

7.2.2 Numero di registrazione del marchio dell'Unione europea

Articolo 53, paragrafo 4, lettera b) RMUE Articolo 22, paragrafo 1, lettera b), REDC

Il numero di registrazione del MUE/DMC deve essere indicato.

7.2.3 Indicazione della portata del rinnovo

Articolo 53, paragrafo 4, RMUE Articolo 22, paragrafo 1, lettera c), REDC

Per il rinnovo di MUE si considera che il rinnovo copra *ex officio* l'intera specificazione di prodotti e servizi di cui al MUE.

Qualora il rinnovo venga richiesto solo per alcuni dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio è registrato, è necessaria:

- un'indicazione, fornita in modo chiaro ed inequivocabile, delle classi o dei prodotti e servizi per i quali viene richiesto il rinnovo.

o, in alternativa,

- un'indicazione, fornita in modo chiaro ed inequivocabile, delle classi o dei prodotti e servizi per i quali non viene richiesto il rinnovo

La piattaforma di e-renewal rinnovo elettronico consente solo di eliminare (ossia di non rinnovare) classi intere; non consente il rinnovo parziale solo di alcuni prodotti o servizi all'interno di una classe (ad esempio, non consente l'eliminazione di alcuni dei prodotti o servizi elencati in una specifica classe al momento del rinnovo). Pertanto, qualora il rinnovo sia richiesto solo per **alcuni prodotti o servizi all'interno di una classe**, la domanda di rinnovo può essere presentata utilizzando qualsiasi altro mezzo di comunicazione accettato dall'Ufficio, *oppure* l'intera classe può essere rinnovata tramite rinnovo elettronico e può essere presentata una richiesta di rinuncia parziale ai sensi dell'articolo 57, REMUE per quei prodotti o servizi che il titolare desidera eliminare dal MUE.

Per i DMC, nel caso di una registrazione multipla, un'indicazione che la richiesta di rinnovo riguarda tutti i disegni o modelli coperti dalla registrazione multipla oppure, se la richiesta di rinnovo non riguarda tutti i disegni o modelli, un'indicazione del numero del fascicolo per cui la richiesta viene presentata. In mancanza di indicazioni, si considererà che il rinnovo interessi tutti i disegni o modelli *ex officio*.

7.3 Lingue

Articolo 146, paragrafo 6, REMUE Articolo 68 e articolo 80, lettere b) e c), REDC

La domanda di rinnovo può essere redatta in una qualunque delle cinque lingue dell'Ufficio. La lingua prescelta diviene la lingua procedurale del rinnovo. Tuttavia, quando la domanda di rinnovo è presentata con il modulo fornito dall'Ufficio conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera g), RdMUE, o all'articolo 68, paragrafo 1, lettera e), REDC, è possibile usare il modulo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea, ma è necessario compilarlo in una delle lingue dell'Ufficio per quanto riguarda gli elementi di testo. Si tratta, in particolare, dell'elenco dei prodotti e dei servizi in caso di rinnovo parziale di un MUE.

7.4 Termini

Articoli 52 e articolo 53, paragrafo 3, RMUE
Articolo 69, paragrafo 1, REMUE
Articolo 13, paragrafo 3, RDC
Articoli 56 e 58, REDC
Comunicazione n. 2/16 del Presidente dell'Ufficio del 20 gennaio 2016

7.4.1 Periodo di sei mesi antecedenti la scadenza per presentare il rinnovo (periodo di base)

Per i MUE, la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento delle tasse devono essere effettuati nel periodo di sei mesi precedente alla scadenza della registrazione.

Ad esempio, se la data di deposito del MUE corrisponde al 10/06/2010, il giorno in cui scade il periodo di tutela è il 10/06/2020. Pertanto, la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento della tassa di rinnovo devono essere effettuati dal 10/12/2019 al 10/06/2020, oppure, se questa data corrisponde a un sabato, una domenica o un altro giorno di chiusura dell'Ufficio, o un giorno in cui non viene distribuita la normale corrispondenza ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, RDMUE, il primo giorno lavorativo successivo in cui l'Ufficio è aperto al pubblico e viene distribuita la normale corrispondenza.

Per i DMC, la richiesta e la tassa di rinnovo devono essere rispettivamente presentata e versata entro un periodo di sei mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese in cui ha termine la tutela.

Ad esempio, nel caso in cui il DMC abbia una data di deposito del 01/04/2015, il periodo di base si concluderà a mezzanotte dell'ultimo giorno del mese in cui ha termine la tutela, vale a dire il 30/04/2020. Di conseguenza, la richiesta e la tassa di rinnovo devono essere rispettivamente presentata e versata fra il 01/11/2019 e il 30/04/2020 oppure, qualora quest'ultima data cada di sabato, domenica o un altro giorno in cui l'Ufficio è chiuso o non riceve posta ordinaria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, REDC, il primo giorno successivo in cui l'Ufficio è aperto al pubblico e riceve posta ordinaria.

7.4.2 Periodo di tolleranza di sei mesi successivi alla scadenza (periodo di tolleranza)

Se il MUE/DMC non viene rinnovato entro il periodo di base, la presentazione della domanda e il pagamento della tassa di rinnovo possono ancora essere effettuati dietro

pagamento di una soprattassa (cfr. Il punto 7.5 che segue), entro un periodo supplementare di sei mesi.

Ad esempio, se la data di deposito del MUE corrisponde al 10/06/2010, il giorno in cui scade il periodo di tutela sarà il 10/06/2020. Pertanto, il periodo di tolleranza nel quale la presentazione della domanda di rinnovo può ancora essere effettuata dietro pagamento della tassa di rinnovo e della soprattassa è calcolato dal giorno successivo al 10/06/2020, vale a dire dall'11/06/2020 al 10/12/2020 o, se il 10/12/2020 corrisponde ad un sabato, una domenica o un altro giorno di chiusura dell'Ufficio, o un giorno in cui non viene distribuita la normale corrispondenza ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, RDMUE, il primo giorno lavorativo successivo in cui l'Ufficio è aperto al pubblico e viene distribuita la normale corrispondenza. Ciò vale anche se, nel suindicato esempio, l'11/06/2020 corrisponda ad un sabato o ad una domenica; la regola secondo cui un termine da osservare nei confronti dell'Ufficio è prorogato al giorno lavorativo successivo si applica soltanto una volta e alla fine del periodo di base, non alla data di inizio del periodo di tolleranza.

Ad esempio, nel caso in cui il DMC abbia una data di deposito del 01/04/2015, il periodo di base si concluderà a mezzanotte dell'ultimo giorno del mese in cui ha termine la tutela, vale a dire il 30/04/2020. Di conseguenza, la richiesta e la tassa di rinnovo devono essere rispettivamente presentata e versata fra il 01/11/2019 e il 30/04/2020 oppure, qualora quest'ultima data cada di sabato, domenica o un altro giorno in cui l'Ufficio è chiuso o non riceve posta ordinaria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, REDC, il primo giorno successivo in cui l'Ufficio è aperto al pubblico e riceve posta ordinaria. Il periodo di tolleranza decorrerebbe quindi a partire dal 01/11/2020 fino al 31/10/2020 compreso (o il primo giorno lavorativo successivo).

Durante il periodo di tolleranza di sei mesi l'unica azione effettuabile relativamente a un MUE o DMC è il pagamento della tassa di rinnovo (compreso il pagamento della tassa aggiuntiva per il ritardo nel pagamento). Qualora l'Ufficio riceva altre richieste nel corso del periodo di tolleranza, quali richieste di trasferimento, registrazione di una licenza, rinuncia, modifica del nome, ecc. o qualsiasi altra richiesta di iscrizione nei registri, sospenderà la richiesta fino a che la tassa di rinnovo sia stata pagata. Soltanto una volta che la tassa di rinnovo sia stata pagata completamente e il MUE o DMC sia stato rinnovato ufficialmente, l'Ufficio esaminerà eventuali richieste in sospeso.

7.5 Tasse

Per quanto riguarda il calcolo dell'importo delle tasse di rinnovo, la scadenza per le tasse di rinnovo è la data di scadenza della registrazione (articolo 53, paragrafo 3, RMUE e articolo 13, paragrafo 3, RDC). Questo principio si applica a prescindere dal momento in cui il rinnovo viene effettivamente richiesto e pagato.

7.5.1 Tasse pagabili per i MUE

Articolo 53, paragrafo 3, RMUE e allegato I, punto A, paragrafi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, RMUE

Comunicazione n. 2/16 del Presidente dell'Ufficio del 20 gennaio 2016

Le tasse pagabili per il rinnovo di un MUE consistono in:

- una tassa di base che copre la prima classe di prodotti/servizi;
- una tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi successiva alla prima;
- qualsiasi soprattassa applicabile per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della richiesta di rinnovo.

L'importo della tassa di rinnovo è come segue.

Tassa di base (tramite rinnovo elettronico):

- per un marchio individuale: 850 EUR, e
- per un marchio collettivo o di certificazione: 1 500 EUR.

Tassa di base (non tramite rinnovo elettronico):

- per un marchio individuale: 1 000 EUR e
- per un marchio collettivo o di certificazione: 1 800 EUR.

La tassa per ciascuna classe è:

- per la seconda classe: 50 EUR
- per ciascuna classe oltre alla seconda: 150 EUR.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato nel periodo di sei mesi precedente alla scadenza della registrazione (cfr. il punto 7.4 che precede).

La soprattassa per il pagamento tardivo o la presentazione tardiva è:

- 25 % della tassa di rinnovo tardivo, fino a un massimo di 1 500 EUR.

7.5.2 Tasse da versare per i DMC

Articolo 13, paragrafo 3, RDC

Articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e b), REDC

Articolo 7, paragrafo 1, RTDC Allegato al RTDC, punti 11 e 12

Le tasse da versare per il rinnovo di un DMC sono le seguenti:

- una tassa di rinnovo che, nel caso in cui diversi disegni o modelli siano coperti da una registrazione multipla, è in proporzione al numero di disegni o modelli coperti dal rinnovo;
- qualsiasi tassa aggiuntiva applicabile per il ritardo nel pagamento della tassa di rinnovo o per il ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo.

Gli importi delle tasse di rinnovo, per disegno o modello, sia esso incluso o meno in una registrazione multipla, sono i seguenti:

- per il primo rinnovo: 90 EUR;
- per il secondo rinnovo: 120 EUR;
- per il terzo rinnovo: 150 EUR;
- per il quarto rinnovo: 180 EUR

La tassa deve essere versata entro un periodo di sei mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese in cui termina il periodo di tutela (cfr. il punto 7.4 che precede).

La tassa aggiuntiva per il pagamento tardivo o per la presentazione tardiva è:

- 25 % della tassa di rinnovo.

7.5.3 Termine entro cui effettuare il pagamento

Articoli 53, paragrafo 3 e 180, paragrafo 3 e Allegato I, parte A, paragrafo 19, RMUE Articolo 13, paragrafo 3, RDC Allegato al RTDC punto 12 Articolo 8, lettere c) e h), della decisione n. EX-21-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021

La tassa deve essere versata entro un periodo di base di sei mesi (per il calcolo del periodo, cfr. l'esempio al punto 7.4.1 che precede).

La tassa può essere versata entro un periodo di tolleranza supplementare di sei mesi (cfr. il punto 7.4.2 che precede), purché si proceda al pagamento di una soprattassa per pagamento tardivo, pari al 25 % della tassa complessiva di rinnovo, comprese tutte le tasse per ciascuna classe.

Il rinnovo avverrà unicamente se il pagamento di **tutte** le tasse perviene all'Ufficio entro il periodo di tolleranza, comprese tutte le tasse di rinnovo, tasse aggiuntive per pagamento entro il periodo di tolleranza e soprattasse per pagamento tardivo tramite bonifico bancario (cfr. le Direttive parte A, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe, punto 4.1.1), se del caso.

Le tasse pagate prima dell'inizio del periodo di base di sei mesi, in linea di principio non saranno prese in considerazione e saranno restituite.

7.5.4 Pagamento da parte di terzi

Articolo 6 della decisione n. EX-21-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 21/07/2021

Il pagamento può essere effettuato altresì dalle altre persone individuate nel punto 7.1 che precede.

Il pagamento mediante addebito su un conto corrente intestato a terzi richiede un'autorizzazione esplicita del titolare del conto corrente che indichi la tassa specifica che può essere addebitata sul conto. In tali casi l'Ufficio verifica se esiste un'autorizzazione. In caso contrario, invia una lettera alla persona che richiede il rinnovo chiedendo di presentare l'autorizzazione all'addebito sul conto intestato ad un terzo. In tali casi, il pagamento è considerato effettuato alla data in cui l'Ufficio riceve l'autorizzazione.

7.5.5 Rimborso delle tasse

Articolo 53, paragrafo 8, RMUE
Articolo 22, paragrafo 7, REDC

Le tasse di rinnovo e, se del caso, la soprattassa per pagamento tardivo possono essere rimborsate in presenza di talune circostanze. Per informazioni dettagliate, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe.

8 Procedura dinanzi all'Ufficio

8.1 Esame dei requisiti formali

L'esame della domanda di rinnovo è limitato alle formalità ed è riferito ai seguenti punti.

8.1.1 Rispetto dei termini

Articolo 53, paragrafi 3, 4 e 8, RMUE
Articolo 13, paragrafo 3, RDC
Articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, REDC
Articolo 5 e articolo 6, paragrafo 2, RTDC

8.1.1.1 Pagamento durante il periodo di base o il periodo di tolleranza

Qualora la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento della tassa di rinnovo vengano effettuati entro il periodo di base, l'Ufficio registra il rinnovo, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite nei regolamenti relativi ai MUE, nel RDC o nel REDC (cfr. il punto 8.1.2 che segue).

Qualora non sia stata presentata una domanda di rinnovo, ma la tassa di rinnovo sia stata versata all'Ufficio con gli elementi identificativi minimi (cfr. il punto 7.2), ciò

costituisce una valida domanda e non devono essere soddisfatte ulteriori formalità, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4, ultima frase, RMUE e dell'articolo 22, paragrafo 3, REDC.

Qualora si faccia ricorso a questa opzione nei rinnovi del MUE, il pagamento deve essere della tassa di rinnovo di cui all'allegato A, punti 11 o 15 REMUE e **non della tassa scontata per rinnovo tramite mezzi elettronici**, ai sensi dell'allegato A, punti 12 o 16. Di conseguenza, poiché il solo pagamento non può costituire una richiesta valida di rinnovo elettronico, è possibile fare ricorso allo sconto sulla tassa solo se la domanda di rinnovo è presentata con mezzi elettronici. Il richiedente dovrà presentare un modulo di richiesta di rinnovo elettronico valido o pagare la differenza della tassa di base, in ogni caso prima della scadenza del periodo di rinnovo. Inoltre, se ciò avviene durante il periodo di tolleranza, sarà dovuta anche la tassa aggiuntiva per il pagamento tardivo.

Qualora non sia stata presentata una domanda di rinnovo, ma la tassa di rinnovo sia stata versata senza gli elementi identificativi minimi, l'Ufficio invita la persona che presenta una domanda di rinnovo a fornire le indicazioni mancanti. Sarà inviata una lettera quanto prima dopo la ricezione del pagamento della tassa, onde consentire la presentazione della domanda prima che la soprattassa divenga esigibile.

Qualora la domanda di rinnovo sia stata presentata, ma la tassa di rinnovo non sia stata versata per intero, l'Ufficio, ove possibile, ricorda alla persona che richiede il rinnovo di pagare la parte rimanente della stessa entro il periodo di rinnovo di base e la soprattassa per il pagamento tardivo se entro il periodo di tolleranza.

Il mancato pagamento non è un'irregolarità sanabile entro un termine fissato dall'Ufficio.

In caso di pagamento incompleto della tassa, per il rinnovo di un MUE, il titolare può, invece che pagare l'importo mancante, limitare la propria richiesta di rinnovo al numero corrispondente di classi.

In caso di pagamento incompleto della tassa, per il rinnovo di DMC, il titolare può, invece che pagare l'importo mancante, limitare la propria richiesta di rinnovo al numero corrispondente di disegni o modelli multipli.

8.1.1.2 Pagamenti insufficienti e pagamento successivo alla scadenza del periodo di tolleranza

Articolo 53, paragrafi 5 e 8 e articolo 99, RMUE Articolo 22, paragrafo 5, REDC

Qualora la domanda di rinnovo non sia stata presentata o sia stata presentata solo successivamente alla scadenza del periodo di tolleranza, o se le tasse non sono state pagate, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e invia una comunicazione riguardante la decadenza dei diritti al titolare del marchio.

Qualora le tasse ricevute nel periodo di tolleranza non siano state pagate per intero (ovvero la tassa ricevuta sia inferiore alla tassa di base richiesta e alla soprattassa per il pagamento tardivo) o siano state ricevute solo successivamente alla scadenza del periodo di tolleranza, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e invia una comunicazione riguardante la decadenza dei diritti al titolare del marchio.

Per i MUE, qualora la tassa di importo insufficiente ricevuta nel periodo di tolleranza copra la tassa di base e la soprattassa per il pagamento tardivo, ma non tutte le tasse per ciascuna classe, l'Ufficio rinnova la registrazione solo per alcune classi. La determinazione delle classi di prodotti e di servizi per le quali si applica il rinnovo viene effettuata in conformità dei seguenti criteri.

- se la domanda di rinnovo è espressamente limitata ad alcune classi, il rinnovo verrà effettuato solo per tali classi;
- se dalla domanda risulta in altro modo chiaramente quale sia la classe o quali siano le classi coperte dalla domanda stessa, il rinnovo verrà effettuato per tale classe o tali classi;
- in caso di pagamento parziale, l'Ufficio può contattare il titolare e chiedere le preferenze delle classi;
- in mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine della classificazione, iniziando dalla classe con il numero più basso.

Qualora non siano state pagate tutte le tasse per ciascuna classe e l'Ufficio constati che la registrazione per alcune classi di prodotti o di servizi è scaduta, invia la conferma del rinnovo al titolare nonché una comunicazione sulla decadenza dei diritti riguardo a dette classi di prodotti o di servizi al titolare. Se la persona interessata ritiene che la determinazione dell'Ufficio sia inesatta può, entro due mesi dalla comunicazione della decadenza dei diritti, chiedere l'adozione di una decisione in merito.

Per i DMC, nei casi in cui la tassa versata copra la tassa di base e la tassa per il ritardo nel pagamento, ma gli importi versati siano insufficienti a coprire tutti i disegni o modelli identificati nella domanda di rinnovo, l'Ufficio rinnova solo la registrazione per alcuni disegni o modelli. In assenza di un'indicazione dei disegni o modelli da rinnovare, o di eventuali altri criteri per determinare quali disegni e modelli siano destinati a essere coperti, l'Ufficio determina i disegni o modelli da rinnovare selezionandoli in ordine numerico.

8.1.1.3 Situazione in cui il richiedente è intestatario di un conto corrente

L'Ufficio non effettua addebiti sul conto corrente, a meno che non venga presentata una domanda esplicita di rinnovo. Esso effettua l'addebito sul conto della persona che ha presentato richiesta di rinnovo.

Qualora il richiedente il rinnovo sia intestatario di un conto corrente presso l'Ufficio, la tassa di rinnovo verrà addebitata solo dopo la presentazione della domanda di rinnovo e la tassa di rinnovo (comprese le tasse per ciascuna classe) sarà addebitata con effetto dal giorno di ricevimento della richiesta, salvo indicazione contraria. Nel caso in cui la domanda di rinnovo venga presentata durante il periodo di tolleranza di 6 mesi,

la tassa di rinnovo e la soprattassa per il pagamento tardivo verranno addebitate entrambe sul conto corrente.

Per il pagamento da parte di terzi, cfr. il punto 7.5.4 che precede.

8.1.2 Adempimento dei requisiti formali

8.1.2.1 Rinnovo richiesto da una persona autorizzata

Articolo 53, paragrafo 1, RMUE Articolo 13, paragrafo 1, RDC

Se la domanda di rinnovo è presentata a nome del titolare, non occorre presentare un'autorizzazione. Tuttavia, è necessaria una tale autorizzazione a favore della persona che deposita la domanda qualora l'Ufficio dovesse farne richiesta.

8.1.2.2 Ulteriori requisiti

Articolo 53, paragrafi 4 e 7, RMUE Articolo 22, paragrafi 3 e 4, REDC

Se la domanda di rinnovo non soddisfa altri requisiti formali, segnatamente se il nome e l'indirizzo della persona che richiede il rinnovo non sono stati indicati in modo sufficiente, se il numero di registrazione non è stato indicato, se manca una firma valida o, per i MUE, se è stato richiesto un rinnovo parziale, ma i prodotti e i servizi non sono stati adeguatamente indicati, l'Ufficio informa la persona che richiede il rinnovo delle irregolarità constatate.

L'Ufficio considera che la domanda sia stata presentata per tutti i prodotti e servizi o per tutti i disegni o modelli coperti dalla registrazione multipla, a meno che sia espressamente chiesto un rinnovo parziale. In caso di rinnovo parziale, cfr. il punto 7.2.3 che precede.

Ai sensi del punto 7.1, lettera c), che precede, se la domanda di rinnovo viene presentata da una persona autorizzata dal titolare, quest'ultimo riceve copia della comunicazione di irregolarità.

Articolo 53, paragrafi 5 e 8; articolo 99, RMUE Articolo 22, paragrafo 5, e articolo 40, REDC

Se tali irregolarità non vengono sanate entro la scadenza del termine rilevante, l'Ufficio procederà nel modo seguente.

- se l'irregolarità riguarda la mancata indicazione dei prodotti e servizi del MUE da rinnovare, l'Ufficio rinnova la registrazione per tutte le classi per le quali sono state

pagate le tasse e se le tasse pagate non coprono tutte le classi della registrazione del MUE, la determinazione delle classi per le quali si applica il rinnovo viene effettuata in conformità dei criteri indicati al punto 8.1.1.2 che precede. L'Ufficio invia, al termine del periodo di tolleranza, una comunicazione sulla decadenza dei diritti riguardo alle classi di prodotti o di servizi che l'Ufficio ha ritenuto scadute al titolare del marchio;

- se l'irregolarità riguarda la mancata risposta da parte del titolare ad una richiesta di chiarimenti su chi sia la persona autorizzata, l'Ufficio accetta la domanda di rinnovo presentata dal rappresentante autorizzato che figura nel fascicolo. Se nessuna delle domande di rinnovo è stata presentata da un rappresentante autorizzato che figura nel fascicolo, l'Ufficio accetta la domanda di rinnovo ricevuta per prima dall'Ufficio;
- se l'irregolarità risiede nel fatto che non vi sono indicazioni dei disegni o modelli da rinnovare, e le tasse versate sono insufficienti a coprire tutti i disegni o modelli per una domanda multipla per la quale è stata presentata richiesta di rinnovo, la determinazione dei disegni o modelli da rinnovare sarà effettuata secondo i criteri di cui al punto 8.1.1.2che precede. L'Ufficio stabilisce la scadenza della registrazione per tutti i disegni o modelli per i quali non sono state versate, in tutto o in parte, le tasse di rinnovo;
- in caso di altre irregolarità, constata che la registrazione è scaduta e invia una comunicazione di decadenza dei diritti al titolare e, all'occorrenza, alla persona che richiede in rinnovo.

La persona interessata può chiedere l'adozione di una decisione sulla questione ai sensi dell'articolo 99 REMUE, o dell'articolo 40, paragrafo 2, REDC entro due mesi.

8.2 Elementi che non occorre esaminare

All'atto del rinnovo non sarà svolto alcun esame sulla registrabilità del marchio/disegno o modello, né sarà svolto alcun esame volto ad accertare se il MUE sia stato oggetto di un uso effettivo.

All'atto del rinnovo l'Ufficio non svolgerà alcun esame riguardante la corretta classificazione del MUE, né sarà riclassificata una registrazione che sia stata registrata in base ad una versione della classificazione di Nizza non più in vigore al momento del rinnovo. Il tutto, fatta salva l'applicazione dell'articolo 57, RMUE.

L'Ufficio non esamina la classificazione dei prodotti del DMC né viene riclassificato un DMC precedentemente registrato in base a un'edizione della classificazione di Locarno non più in vigore al momento del rinnovo. Tale riclassificazione non è disponibile neanche su richiesta del titolare.

9 Rinnovi parziali di MUE

Articolo 53, paragrafo 4, lettera c), e articolo 53, paragrafo 8, del RMUE Allegato I, punto A, paragrafo 19, RMUE

È possibile rinnovare un MUE in parte per alcuni dei prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato.

Un rinnovo parziale non è una rinuncia parziale per i prodotti e i servizi per i quali il MUE non è stato rinnovato.

Un MUE può essere parzialmente rinnovato diverse volte durante il periodo iniziale di rinnovo di base di sei mesi o durante il periodo di tolleranza di sei mesi. Si veda a questo proposito 22/06/2016, C-207/15P, CVTC, EU:C:2016:465.

Per ogni rinnovo parziale occorre versare l'intera somma della tassa corrispondente e, nel caso in cui una richiesta di rinnovo venga presentata durante il periodo di tolleranza, è necessario corrispondere anche la soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo, ovvero il 25 % tardivo della tassa di rinnovo (fino a un massimo di 1 500 EUR).

Ad esempio:

la registrazione di un MUE ha 10 classi.

Se entro il periodo di base l'Ufficio riceve una richiesta di rinnovo elettronico per 5 classi (su 10) le tasse da pagare sarebbero:

tassa di rinnovo elettronico di base (comprensiva di 1 classe):	850 EUR
Seconda classe:	50 EUR
Restanti classi (150 EUR x 3):	450 EUR
Tassa di rinnovo totale:	**1 350 EUR.**

Se, entro il periodo di tolleranza, l'Ufficio riceve una nuova richiesta di rinnovo per altre due classi di registrazione, le tasse da pagare sarebbero:

classi supplementari (150 EUR x 2):	300 EUR
25 % di sovrattassa della tassa di rinnovo tardivo:	75 EUR
Totale sovrattasse da pagare:	**375 EUR.**

Totale sovrattasse da pagare: 375 EUR.

Utilizzando lo stesso esempio, al termine del periodo di tolleranza l'Ufficio invierebbe al titolare una notifica di perdita dei diritti per le restanti tre classi di prodotti o servizi non rinnovati, per le quali la registrazione è considerata scaduta.

10 Iscrizione delle menzioni nel registro

Articolo 53, paragrafo 5, articolo 111, paragrafo 6; e articolo 111, paragrafo 3, lettera k), RMUE

Articolo 13, paragrafo 4, RDC

Articolo 69, paragrafo 3, lettera m), articolo 69, paragrafo 5 e articolo 71, REDC

Se la domanda di rinnovo soddisfa tutti i requisiti, il rinnovo viene registrato.

L'Ufficio comunica al titolare l'avvenuto rinnovo del MUE/DMC, l'iscrizione della relativa menzione nel registro e la data a partire dalla quale il rinnovo prende effetto. Se il richiedente il rinnovo è una persona diversa dal titolare registrato o dal suo rappresentante che figura nel fascicolo, il suddetto richiedente sarà parimenti informato del rinnovo.

Se il rinnovo interessa soltanto alcuni dei prodotti e servizi contenuti nella registrazione, l'Ufficio comunica al titolare i prodotti e i servizi per i quali la registrazione è stata rinnovata, l'iscrizione della menzione del rinnovo nel registro e la data a partire dalla quale ha effetto il rinnovo (cfr. il punto 11 che segue). Scaduto il termine del periodo di tolleranza, l'Ufficio comunica al titolare la scadenza della registrazione per i rimanenti prodotti e servizi e la relativa eliminazione dal registro.

Qualora siano stati rinnovati solo alcuni dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla, l'Ufficio comunica al titolare i disegni o modelli per i quali la registrazione è stata rinnovata, l'iscrizione del rinnovo nel registro e la data a partire dalla quale ha effetto il rinnovo (cfr. il punto 11 che segue). Successivamente alla scadenza del periodo di tolleranza, l'Ufficio comunica al titolare la scadenza della registrazione per i restanti disegni o modelli e la loro eliminazione dal registro.

Articolo 53, paragrafi 5 e 8; articolo 99, RMUE

Articolo 13, paragrafo 4, DCR

Articoli 22, paragrafo 5 e articolo 40, paragrafo 2, REDC

Se l'Ufficio, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 8, RMUE, o dell'articolo 22, paragrafo 5, REDC, constata che la registrazione è scaduta, cancella il marchio/disegno o modello dal registro e comunica tale cancellazione al titolare. Il titolare può chiedere l'adozione di una decisione in merito ai sensi dell'articolo 99, REMUE o dell'articolo 40, paragrafo 2, REDC, entro due mesi.

11 Data di efficacia del rinnovo o della scadenza, Trasformazione

11.1 Data di efficacia del rinnovo

Articolo 53, paragrafi 6 e 8, RMUE
Articolo 67, paragrafo 2, RDMUE
Articolo 12 e articolo 13, paragrafo 4, RDC
Articolo 22, paragrafo 6, REDC

Il rinnovo ha effetto dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione.

Ad esempio

- se la data di deposito della registrazione del MUE è il 01/04/2010, la registrazione scade il 01/04/2020. Pertanto, il rinnovo ha effetto dal giorno successivo al 01/04/2020, ossia il 02/04/2020. La nuova durata della registrazione è di dieci anni a decorrere da questa data e scade il 01/04/2030.
- Se la data di deposito del DMC è il 01/04/2015, la registrazione scade il 01/04/2020. Pertanto, il rinnovo ha effetto dal giorno successivo al 01/04/2020, ossia il 02/04/2020. La nuova durata della registrazione è di cinque anni a decorrere da questa data e scade il 01/04/2025.

Il fatto che tale giorno cada di sabato, domenica o una festività ufficiale è irrilevante. Anche nei casi in cui la tassa di rinnovo sia stata pagata durante il periodo di tolleranza, il rinnovo prende effetto dal giorno successivo alla data in cui scade la registrazione esistente.

Se il MUE o il DMC è decaduto e viene cancellato dal registro, la cancellazione ha effetto dal giorno successivo al giorno in cui è scaduta la registrazione esistente. Ricorrendo ai due esempi riportati sopra, la cancellazione dal registro prenderebbe effetto il 02/04/2020 (per il MUE) e il 02/04/2020 (per il DMC).

11.2 Trasformazione di marchi dell'Unione europea scaduti

Articolo 53, paragrafo 3, e articolo 139, paragrafo 5, RMUE

Qualora il titolare intenda trasformare il proprio marchio comunitario scaduto in un marchio nazionale, deve presentare la domanda entro tre mesi dal giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di tolleranza di sei mesi. Il termine di tre mesi per l'istanza di trasformazione inizia automaticamente senza comunicazione (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 2, Trasformazione).

12 Rinnovo di marchi internazionali che designano l'UE

Articolo 202, paragrafo 1, RMUE

La procedura per il rinnovo di marchi internazionali è gestita in toto dall'Ufficio internazionale. L'Ufficio non dà seguito a richieste di rinnovo o a pagamenti delle relative tasse. L'Ufficio internazionale invia un avviso di rinnovo, riceve le tasse di rinnovo e registra il rinnovo nel registro internazionale. La data effettiva del rinnovo è la stessa per tutte le designazioni contenute nella registrazione internazionale, a prescindere dalla data in cui tali designazioni sono state iscritte nel registro internazionale. Qualora una registrazione internazionale che designa l'UE sia rinnovata, l'Ufficio riceve comunicazione dall'Ufficio internazionale.

Se la registrazione internazionale non è rinnovata per la designazione dell'UE, può essere trasformata in marchi nazionali o in successive designazioni di Stati membri ai sensi del protocollo di Madrid. Il temine di tre mesi per chiedere la trasformazione inizia il giorno successivo all'ultimo giorno nel quale il rinnovo può ancora avere effetto all'OMPI, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 del protocollo di Madrid (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 2, Trasformazione).

13 Rinnovo di registrazioni internazionali di disegni e modelli che designano l'UE

Articolo 106 *bis*, RDC
Articolo 22 *bis*, REDC

Le registrazioni internazionali devono essere rinnovate direttamente presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), conformemente all'articolo 17 dell'atto di Ginevra. L'Ufficio non si occupa di richieste di rinnovo o pagamenti di tasse di rinnovo relative a registrazioni internazionali.

La procedura per il rinnovo delle registrazioni internazionali di disegni e modelli viene gestita interamente dall'Ufficio internazionale, che invia la comunicazione del rinnovo, riceve le tasse di rinnovo e iscrive il rinnovo nel registro internazionale. Ogniqualvolta vengono rinnovate delle registrazioni internazionali che designano l'UE, l'Ufficio internazionale ne dà comunicazione anche all'Ufficio.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte E

Operazioni di registro

Sezione 5

Consultazione dei fascicoli

Indice

1 Principi di carattere generale.....1710

2 I registri dei MUE e dei disegni o modelli comunitari.....1711

3 Consultazione dei registri..... 1711

3.1 Informazioni contenute nei registri..... 1711

3.1.1 Il registro dei MUE.....1711

3.1.2 Il registro dei disegni o modelli comunitari..... 1712

4 Consultazione di fascicoli.....1712

4.1 Persone/soggetti autorizzati a chiedere l'accesso ai fascicoli.....1712

4.2 Documenti che formano il fascicolo..... 1712

4.2.1 Fascicoli relativi a domande di iscrizione di MUE..... 1713

4.2.2 Fascicoli relativi a domande di DMC.....1714

4.2.3 Fascicoli relativi ai MUE registrati..... 1715

4.2.4 Fascicoli relativi ai DMC.....1715

4.2.5 Fascicoli relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea.....1715

5 Parti di fascicolo escluse dalla consultazione.....1716

5.1 Documenti esclusi..... 1716

5.1.1 Documenti relativi ad astensioni o obiezioni..... 1716

5.1.2 Progetti di decisioni e pronunce e documenti interni..... 1717

5.1.3 Parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza..... 1717

5.2 Accesso del richiedente o del proprietario ai documenti esclusi.....1719

6 Procedimenti dinanzi all'Ufficio relativi alle domande di consultazione di fascicoli..... 1720

6.1 Estratti autenticati o non autenticati dei Registri..... 1720

6.1.1 Estratti dal registro dei MUE..... 1720

6.1.2 Estratti del registro dei disegni o modelli comunitari.....1720

6.2 Copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti nei fascicoli.....1721

6.3 Accesso online ai fascicoli..... 1722

6.4 Copie autenticate scaricabili..... 1722

6.5 Domande online di consultazione di fascicoli..... 1723

6.6 Domande scritte di consultazione di fascicoli..... 1723

6.7 Lingue..... 1724

6.7.1 Domande di MUE o di DMC.....1724

6.7.2 MUE o DMC registrati..... 1725

6.8 Rappresentanza e autorizzazione..... 1725

6.9 Contenuti della domanda di consultazione di fascicoli..... 1725

6.10 Irregolarità..... 1726

6.11 Tasse di consultazione e comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli.....1726

6.11.1 Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo.....1726

6.11.2 Consultazione di fascicoli..... 1726

6.11.3 Conseguenze del mancato pagamento.....1728

6.11.4 Rimborso delle tasse.....1728

6.12 Requisiti per il diritto di terzi di consultare fascicoli relativi a una domanda di MUE non pubblicata, o a un DMC soggetto a differimento della pubblicazione..... 1729

6.12.1 Consenso.....1729

6.12.2 Dichiarazione di esercizio dei diritti discendenti dal marchio dell'Unione europea o dal disegno o modello comunitario registrato..... 1730

6.13 Autorizzazione della consultazione di fascicoli, mezzi di consultazione..... 1731

6.13.1 Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo..... 1731

6.13.2 Copie dei documenti del fascicolo.....1731

6.13.3 Interesse specifico del richiedente la consultazione..... 1731

7 Procedure per consentire alle autorità giudiziarie e altre autorità degli Stati membri di accedere ai fascicoli..... 1732

7.1 Esenzione da tasse.....1732

7.2 Assenza di limitazioni per le domande non pubblicate..... 1733

7.3 Mezzi di consultazione..... 1734

1 Principi di carattere generale

Articolo 111, paragrafi 1 e 5, articolo 114, articolo 117, paragrafi 1 e 2, e allegato I A, paragrafo 30, RMUE

RMUE Articoli 20 e 21, REMUE

Articoli 72, 74 e 75 RDC

Articolo 69, paragrafo 1 e articoli 74, 75, 77 e 78 REDC

Il principio stabilito nell'ambito del sistema dei marchi e dei disegni o modelli dell'Unione europea prevede che:

- il «registro dei marchi dell'Unione europea» e il «registro dei disegni o modelli comunitari» riportino tutti i particolari relativi alle domande di marchi dell'Unione europea (MUE) e di disegni o modelli comunitari e ai MUE registrati e ai disegni o modelli comunitari registrati (DMC) e
- i «fascicoli» riportino tutta la corrispondenza e tutte le decisioni relative a detti marchi, disegni o modelli.

Sia i registri sia i fascicoli dell'Ufficio sono in linea di principio aperti alla consultazione pubblica. Tuttavia, prima della pubblicazione di una domanda di MUE o di DMC, o quando un DMC è sottoposto a differimento della pubblicazione, la consultazione dei fascicoli è possibile soltanto in casi eccezionali (cfr. i punti 4.2.1 e 4.2.2 che seguono).

Tutte le informazioni contenute nei registri sono memorizzate nelle banche dati dell'Ufficio e, ove del caso, pubblicate nel Bollettino dei MUE/dei DMC, in formato elettronico.

Le presenti direttive si occupano nello specifico della consultazione dei fascicoli.

La consultazione dei fascicoli può comprendere:

- la consultazione dei Registri;
- il rilascio di estratti autenticati o non autenticati dai registri;
- la consultazione del contenuto del fascicolo;
- la comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli, inclusa la comunicazione di informazioni specifiche contenute nei fascicoli senza la consegna del o dei documenti;
- il rilascio di copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti nei fascicoli.

Ove non diversamente indicato, nelle presenti direttive il termine «consultazione di fascicoli» è utilizzato per esprimere tutte le forme su elencate di consultazione dei fascicoli.

Le disposizioni del RDC e del REDC relative alla consultazione di fascicoli di DMC sono quasi identiche alle disposizioni equivalenti previste dai regolamenti dei MUE. Pertanto, quanto segue si applica mutatis mutandis ai DMC. Nel caso in cui la procedura sia differente, tali differenze vengono specificate in un sottotitolo a parte.

2 I registri dei MUE e dei disegni o modelli comunitari

Articolo 111, paragrafi 1 e 5, RMUE

Articolo 72 RDC

Articolo 69 REDC

I registri sono tenuti in forma elettronica e consistono nelle registrazioni effettuate nei sistemi di banche dati dell'Ufficio. Sono disponibili per la pubblica consultazione sul sito web dell'Ufficio, salvo, nel caso dei disegni o modelli comunitari, quanto disposto dall'articolo 50, paragrafo 2, RDC. L'unico modo per accedere a taluni dati del registro non ancora disponibili online è di presentare domanda di informazioni o di chiedere estratti autenticati o non autenticati dal registro, o copie dei documenti del fascicolo, previo pagamento di una tassa.

3 Consultazione dei registri

3.1 Informazioni contenute nei registri

3.1.1 Il registro dei MUE

Articolo 111, paragrafi 2, 3 e 4, RMUE

Decisione n. EX-21-4 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 30 marzo 2021, relativa al registro dei marchi UE, al registro dei disegni o modelli comunitari, alla banca dati dei procedimenti dinanzi all'Ufficio e alla banca dati della giurisprudenza, e i relativi allegati I e II.

Il registro dei MUE contiene le informazioni specificate nell'articolo 111, paragrafi 2, 3, RMUE e qualsiasi altro dato stabilito dal Direttore esecutivo dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 4, RMUE.

3.1.2 Il registro dei disegni o modelli comunitari

Articolo 50 RDC

Articoli 69 e 73 REDC

Decisione n. EX-21-4 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 30 marzo 2021, relativa al registro dei marchi UE, al registro dei disegni o modelli comunitari, alla banca dati dei procedimenti dinanzi all'Ufficio e alla banca dati della giurisprudenza.

Il registro dei disegni o modelli comunitari contiene le informazioni specificate nell'articolo 69 del REDC e qualsiasi altro dato stabilito dal Direttore esecutivo dell'Ufficio.

Ai sensi dell'articolo 73, lettera a), REDC, qualora la pubblicazione di DMC sia soggetta a differimento a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, RDC, l'accesso al registro da parte di persone diverse dal titolare è limitato al nome del titolare, al nome di eventuali rappresentanti, alla data di deposito e di registrazione, al numero di fascicolo della domanda e alla menzione del differimento della pubblicazione.

4 Consultazione di fascicoli

4.1 Persone/soggetti autorizzati a chiedere l'accesso ai fascicoli

Le modalità e il grado di accesso ai fascicoli variano a seconda del soggetto richiedente.

I regolamenti (il regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento su disegni e modelli comunitari nonché il REMUE e il RDMUE) distinguono le seguenti tre categorie di soggetti**:**

- il richiedente/proprietario del MUE o del DMC;
- terzi;
- le autorità giudiziarie o altre autorità degli Stati membri.

La consultazione dei fascicoli da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità degli Stati membri avviene nell'ambito del sistema di cooperazione amministrativa con l'Ufficio (cfr. il punto 7 che segue).

4.2 Documenti che formano il fascicolo

I fascicoli relativi a un MUE o a un DMC comprendono tutta la corrispondenza tra il richiedente/proprietario e l'Ufficio e tutti i documenti (e dei relativi allegati) prodotti durante l'esame della domanda, nonché tutta la corrispondenza riguardante il MUE o il

DMC che è stato concesso. I fascicoli non includono le relazioni di ricerca sui marchi trasmesse dagli uffici nazionali.

I documenti concernenti procedimenti di opposizione, annullamento, nullità e ricorso dinanzi all'Ufficio nonché altri procedimenti, come le iscrizioni (trasferimenti, licenze, eccetera), fanno parte anch'essi dei fascicoli.

Tutti i documenti originali entrano a far parte del fascicolo e, pertanto, non possono essere restituiti a colui che li ha presentati. Quando si presentano i documenti, sono sufficienti semplici fotocopie le quali non devono essere né autenticate né legalizzate.

Se le parti ricorrono ai servizi di mediazione offerti dall'Ufficio in conformità della decisione n. 2013-3 del Presidium delle Commissioni di ricorso, del 5 luglio 2013, relativa alla composizione amichevole delle controversie (decisione sulla mediazione), o ai servizi di conciliazione in conformità della decisione n. 2014-2 del Presidium delle Commissioni di ricorso, del 31 gennaio 2014, relativa alla composizione amichevole delle controversie da parte della Commissione competente (decisione sulla conciliazione), tutta la corrispondenza concernente la mediazione o la conciliazione è esclusa dalla consultazione dei fascicoli.

Articolo 115, RMUE Articolo 76, REDC

Anche quando una domanda di MUE non è più pendente o una registrazione di MUE o di DMC cessa di avere efficacia, la consultazione dei rispettivi fascicoli rimane possibile come se la domanda o la registrazione fossero ancora pendenti o efficaci, fintantoché il fascicolo viene conservato. Una domanda di MUE o di DMC cessa di essere pendente quando è respinta o viene ritirata o si ritiene che sia stata ritirata, mentre una registrazione di MUE o di DMC cessa di avere efficacia quando scade o viene ceduta, dichiarata non valida o revocata. Laddove siano conservati in formato elettronico, i fascicoli elettronici o le relative copie di back-up sono conservati a tempo indeterminato. Laddove e nella misura in cui eventuali fascicoli o parti di essi siano conservati in un qualsiasi formato diverso da quello elettronico, l'Ufficio conserva i fascicoli in formato diverso da quello elettronico per almeno cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui si verifica uno di detti eventi.

4.2.1 Fascicoli relativi a domande di iscrizione di MUE

Articoli 44 e 114, RMUE Articolo 7, REMUE

I fascicoli relativi a domande di iscrizione di MUE sono aperti alla consultazione dopo che l'Ufficio ha pubblicato la domanda nel Bollettino dei MUE. Il giorno della pubblicazione è la data di emissione indicata nel Bollettino dei MUE ed è riportato nel registro al codice INID 442. La divulgazione di dati relativi a domande di MUE non

pubblicate ottenuti tramite accesso online o in altri modi non costituisce pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 44, RMUE e dell'articolo 7, REMUE.

Prima della pubblicazione della domanda, la consultazione di fascicoli è soggetta a limitazioni ed è ammessa soltanto se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il richiedente la consultazione è il richiedente del marchio dell'Unione europea; oppure
- il richiedente del marchio dell'Unione europea ha fornito il proprio consenso alla consultazione del fascicolo relativo alla domanda di marchio dell'Unione europea (cfr. il punto 6.12.1 che segue); oppure
- il richiedente della consultazione può provare che il richiedente del marchio dell'Unione europea ha affermato che dopo la registrazione eserciterà contro di lui i relativi diritti (cfr. il punto 6.12.2 che segue).

Articolo 41, paragrafo 3 e articolo 115, RMUE

Il richiedente ha sempre accesso ai fascicoli relativi alla propria domanda di MUE. Ciò comprende quanto segue:

- la domanda di MUE, anche quando l'Ufficio si è rifiutato di attribuirle una data di registrazione o se la domanda non soddisfa i requisiti minimi per l'attribuzione di una data di registrazione, nel qual caso la domanda non viene trattata come una domanda di MUE e, sotto il profilo giuridico, non esiste una siffatta domanda;
- i fascicoli, per tutto il periodo in cui sono conservati (cfr. il punto 4.2 che precede), anche dopo che la domanda di MUE è stata respinta o ritirata.

4.2.2 Fascicoli relativi a domande di DMC

Articoli 50 e 74, RDC Articolo 70 e articolo 74, paragrafo 2, REDC

I fascicoli relativi a domande di DMC o a un DMC per cui sia stato disposto il differimento della pubblicazione, compresi quelli che sono stati oggetto di rinuncia, sono aperti alla consultazione solo qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il richiedente la consultazione è il richiedente/titolare del DMC, oppure
- il richiedente del DMC ha dato il proprio consenso alla consultazione del fascicolo relativo alla domanda di DMC, oppure
- il richiedente la consultazione ha dimostrato un interesse legittimo alla consultazione della domanda di DMC, in particolare qualora il richiedente la registrazione del DMC abbia affermato che dopo la registrazione del DMC farà valere i diritti cui questa dà origine contro la persona che sollecita la consultazione.

In caso di domanda multipla di DMC, tale limitazione alla consultazione si applicherà solo alle informazioni relative a DMC soggetti a differimento della pubblicazione, o a

quelli che, in definitiva, non sono stati registrati perché respinti dall'Ufficio o ritirati dal richiedente.

4.2.3 Fascicoli relativi ai MUE registrati

I fascicoli relativi ai MUE registrati sono aperti alla consultazione.

4.2.4 Fascicoli relativi ai DMC

I fascicoli relativi ai DMC sono aperti alla consultazione dopo che l'Ufficio ha pubblicato la registrazione nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari. Il giorno della pubblicazione è la data di emissione indicata sul Bollettino dei disegni o modelli comunitari ed è riportato nel registro al codice INID 45.

Per la consultazione dei fascicoli relativi a un DMC per cui sia stato disposto il differimento della pubblicazione, cfr. il punto 4.2.2. che precede.

4.2.5 Fascicoli relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea

Articolo 114, paragrafo 8, e articoli 189 e 190, RMUE
Articolo 106 *quinquies*, RDC
Articolo 71, REDC

Le registrazioni internazionali summenzionate sono, infatti, diritti esclusivi amministrati dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, ai sensi del protocollo di Madrid (nel caso dei marchi) e dell'atto di Ginevra (nel caso dei disegni o modelli). L'OMPI tratta le domande e poi le trasmette all'Ufficio affinché le esamini secondo le condizioni previste dal regolamento sul marchio dell'Unione europea e dal regolamento sui disegni e modelli comunitari. Tali registrazioni hanno lo stesso effetto di una domanda diretta di MUE o di DMC.

I fascicoli conservati dall'Ufficio relativi alle registrazioni di marchi internazionali che designano l'UE possono essere consultati su richiesta a partire dalla data di pubblicazione citata negli articoli 114, paragrafo 8 e articolo 190, paragrafo 1, RMUE. Le stesse regole valgono per la consultazione di MUE.

L'Ufficio fornisce informazioni in merito alle registrazioni internazionali di disegni o modelli che designano l'UE sotto forma di un link elettronico alla banca dati gestita dall'Ufficio internazionale (http://www.wipo.int/designdb/hague/en/). I fascicoli tenuti dall'Ufficio possono riguardare il rifiuto di una domanda di disegno o modello internazionale ai sensi dell'articolo 106 *sexies* del RDC e l'annullamento degli effetti di una registrazione internazionale di disegno o modello ai sensi dell'articolo 106 *septies* del RDC, e possono essere consultati ferme restando le restrizioni di cui all'articolo 72 del REDC (cfr. il punto 5 che segue) e le stesse limitazioni di cui ai punti 4.2.2 e 4.2.4 di cui sopra.

5 Parti di fascicolo escluse dalla consultazione

5.1 Documenti esclusi

Articolo 114, paragrafo 4 e articolo 169, RMUE Articolo 72, REDC

Taluni documenti contenuti nei fascicoli sono esclusi dalla consultazione, ossia:

- i documenti relativi all'astensione o ricusazione di funzionari dell'Ufficio, ad esempio a causa di sospetti di parzialità;
- i progetti di decisioni e di altre pronunce nonché altri documenti interni destinati alla preparazione di decisioni e altre pronunce;
- le parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza;
- tutti i documenti relativi all'invito dell'Ufficio di addivenire a una composizione amichevole, tranne quelli che hanno effetti immediati sul marchio o sul disegno o modello, come limitazioni, trasferimenti, eccetera, e sono stati dichiarati all'Ufficio (per le procedure di mediazione e di conciliazione, cfr. il punto 4.2 che precede).

I fascicoli relativi alle domande di iscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati o all'elenco dei disegni e modelli dell'Ufficio, comprese tutte le decisioni ivi adottate, non sono accessibili al pubblico in quanto non si riferiscono a procedimenti MUE o DMC in quanto tali (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale, punto 2.3.5).

In linea di principio, i documenti di natura personale, quali **passaporti o altri documenti d'identità**, presentati in particolare come prova in relazione a richieste di trasferimento, le prove di «**dati sanitari**», presentate in particolare come prova in relazione alla *restitutio in integrum* o come prova a sostegno di richieste di proroga, e gli **estratti conto** che possono, ad esempio, essere allegati alle domande e alle richieste come prova del pagamento delle tasse, per la loro natura personale intrinseca giustificano la riservatezza nei confronti di terzi la quale, in linea di principio, prevale su qualsiasi interesse di terzi.

5.1.1 Documenti relativi ad astensioni o obiezioni

Articolo 114, paragrafo 4, RMUE Articolo 72, lettera a), REDC

Questa eccezione riguarda i documenti nei quali un esaminatore dichiara di astenersi dal partecipare al procedimento in oggetto, nonché i documenti nei quali un esaminatore esprime osservazioni su una richiesta di ricusazione presentata da una

delle parti in causa sulla base di un motivo di astensione o di sospetti di parzialità. Non riguarda, invece, le lettere nelle quali una delle parti in causa solleva un'obiezione, separatamente o unitamente ad altri documenti, sulla base di un motivo di astensione o di sospetti di parzialità, né le decisioni sulle misure da prendere nei casi summenzionati. La decisione adottata dal competente organo dell'Ufficio senza la persona che si è astenuta o è stata ricusata fa parte del fascicolo.

5.1.2 Progetti di decisioni e pronunce e documenti interni

Articolo 114, paragrafo 4, RMUE Articolo 72, lettera b), REDC

Questa eccezione riguarda i documenti utilizzati per la preparazione di decisioni e pronunce, quali relazioni e note redatte da un esaminatore contenenti considerazioni o suggerimenti per la trattazione o risoluzione di un procedimento, oppure annotazioni contenenti istruzioni specifiche o generiche sulla gestione di determinati procedimenti.

I documenti contenenti una comunicazione, un avviso o una decisione finale dell'Ufficio in merito a un determinato procedimento non sono compresi in questa eccezione. Qualsiasi documento da notificare a una delle parti in causa consiste nel documento originale o in una copia dello stesso, autenticata o munita del sigillo dell'Ufficio, oppure in una stampa da computer munita del sigillo. La comunicazione, l'avviso o la decisione, in originale o in copia, restano nel fascicolo.

Le note e le Direttive dell'Ufficio relative alle procedure generali e al trattamento dei casi, come le presenti Direttive, non fanno parte dei fascicoli, né ne fanno parte le misure e le istruzioni concernenti l'attribuzione di funzioni.

5.1.3 Parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza

Articolo 114, paragrafo 4, RMUE Articolo 72, lettera c), REDC

Tempistica per la domanda

È possibile chiedere di mantenere un documento, o una parte di esso, riservato, al momento della sua presentazione o in una fase successiva, purché non sia in corso una richiesta di consultazione del fascicolo riguardante il documento stesso. Durante una consultazione degli atti dei fascicoli, potrebbe non essere possibile richiederne la riservatezza.

Le parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato, prima della presentazione della richiesta di consultazione, uno specifico interesse alla riservatezza sono escluse dalla consultazione, a meno che detta consultazione non sia giustificata da prevalenti interessi legittimi del richiedente della consultazione.

Invocazione della riservatezza ed espressione di interesse specifico

L'interessato deve aver manifestato espressamente e giustificato adeguatamente uno specifico interesse di riservatezza sul documento (cfr. 08/11/2018, R 722/2018-5, nume (fig.) / Numederm, § 16). Se una richiesta è presentata tramite un modulo dell'Ufficio (in formato cartaceo o elettronico per il deposito con tale modalità), detto modulo non può essere contrassegnato come riservato; eventuali allegati, tuttavia, possono essere esclusi dalla consultazione dei fascicoli. Ciò vale per tutti i procedimenti in quanto il modulo contiene informazioni minime, che sono in seguito riportate nel registro disponibile al pubblico, ed è pertanto incompatibile con una dichiarazione di riservatezza.

Quando viene fatto valere uno specifico interesse di riservatezza in merito a un documento, l'Ufficio deve accertare che tale interesse sia sufficientemente dimostrato. I documenti che rientrano in questa categoria devono provenire dall'interessato (ad esempio il richiedente del MUE/DMC, l'opponente).

Riservatezza invocata e interesse specifico manifestato

Laddove sia stato manifestato un interesse specifico, cui è stato dato seguito, tale interesse specifico deve essere dovuto al carattere riservato del documento o allo status di segreto commerciale o aziendale. Un caso del genere si può verificare, per esempio, quando il richiedente ha presentato documentazione di supporto a titolo di prova relativamente a una domanda di registrazione di un trasferimento o di una licenza.

Se l'Ufficio conclude che non sono soddisfatti i requisiti per mantenere riservati i documenti in questione, in quanto gli interessi specifici manifestati non giustificano il mantenimento della riservatezza del documento, prima di liberarlo dal vincolo di riservatezza si mette in contatto con chi li ha presentati e prende una decisione. In risposta, il richiedente può produrre le prove in modo tale da evitare di rivelare parti del documento o delle informazioni che considera riservate, nella misura in cui le parti del documento presentato contengono le informazioni in questione. Ad esempio, se vengono presentati contratti o altri documenti a titolo di prova di un trasferimento o di una licenza, è possibile cancellare determinate informazioni prima di sottoporre il documento all'Ufficio, oppure omettere determinate pagine.

Riservatezza invocata senza manifestazione di interesse specifico

Laddove la parte abbia fatto valere il diritto alla riservatezza apponendo un normale timbro con la dicitura «riservato» sulla copertina del documento trasmesso o contrassegnando la casella «riservato» in caso di ricorso alla piattaforma di comunicazione elettronica, senza che il documento ivi allegato contenga alcuna spiegazione o indicazione in merito a un eventuale interesse specifico né alcuna pretesa di giustificare a nome della parte la natura o lo status riservati del documento trasmesso, l'Ufficio elimina l'indicazione.

Ciò vale per tutti i documenti trasmessi in cui la parte invochi la riservatezza «per sistema» senza tuttavia fornire alcuna giustificazione della propria invocazione. In qualsiasi momento precedente la ricezione di una richiesta di consultazione di fascicoli,

la parte ha facoltà di invocare e adeguatamente giustificare un interesse specifico a che il documento sia mantenuto riservato.

Qualora l'Ufficio inviti le parti di un procedimento di opposizione, annullamento o nullità a prendere in considerazione una composizione amichevole, tutti i documenti concernenti tale procedimento sono considerati riservati e, in linea di principio, non sono aperti alla consultazione dei fascicoli.

L'accesso ai documenti che l'Ufficio ha accettato come riservati (escludendoli quindi, dalla consultazione) può nondimeno essere concesso a chi dimostri di possedere un prevalente interesse legittimo alla loro consultazione. Il prevalente interesse legittimo deve essere quello della persona che chiede la consultazione.

Se il fascicolo contiene documenti di questo genere, l'Ufficio informa il richiedente della consultazione circa la loro presenza nel fascicolo. Il richiedente della consultazione può allora decidere se presentare domanda per far valere il proprio prevalente interesse legittimo. Ciascuna richiesta in tal senso va valutata per i propri meriti.

L'Ufficio deve concedere al richiedente della consultazione la possibilità di presentare osservazioni.

Prima di prendere una decisione, la domanda, nonché le eventuali osservazioni, devono essere inviate all'interessato, che ha il diritto di essere ascoltato.

Articolo 67, RMUE Articolo 56, RDC

L'Ufficio deve decidere se concedere l'accesso a tali documenti. La parte soccombente può proporre ricorso contro questa decisione.

5.2 Accesso del richiedente o del proprietario ai documenti esclusi

Articolo 114, paragrafo 4, RMUE Articolo 72, REDC

Quando un richiedente o un proprietario chiede di accedere al proprio fascicolo, significa che può avere accesso a tutti i documenti che fanno parte del fascicolo, con la sola eccezione di quelli indicati nell'articolo 114, paragrafo 4, RMUE e nell'articolo 72, lettere a) e b), REDC.

Nei procedimenti *inter partes* nei quali la controparte (l'opponente o il richiedente della revoca o di una dichiarazione di nullità) ha manifestato uno specifico interesse a mantenere riservato il proprio documento nei confronti di terzi, le viene comunicato che non è possibile garantire la riservatezza dei documenti nei confronti dell'altra parte in causa e viene invitata a rendere pubblici i documenti o a ritirarli dal procedimento. Se la controparte conferma la richiesta di riservatezza, i documenti non vengono inviati

all'altra parte in causa e non sono presi in considerazione dall'Ufficio ai fini della decisione.

Se, invece, la controparte desidera che tali documenti siano presi in considerazione ma non siano accessibili a terzi, i documenti possono essere trasmessi dall'Ufficio all'altra parte in causa ma non risultano disponibili per la consultazione da parte di terzi (per i procedimenti di opposizione, cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 4.4.4).

6 Procedimenti dinanzi all'Ufficio relativi alle domande di consultazione di fascicoli

6.1 Estratti autenticati o non autenticati dei Registri

6.1.1 Estratti dal registro dei MUE

Articolo 111, paragrafo 7, RMUE

L'Ufficio fornisce estratti autenticati o non autenticati del registro, previa richiesta e dietro il pagamento di una tassa. Tuttavia, le copie (autenticate) scaricabili sono gratuite (cfr. il punto 6.4 che segue).

Le richieste di estratti del registro dei MUE possono essere trasmesse mediante il modulo online, disponibile nella pagina web dell'Ufficio, all'indirizzo https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings, o tramite qualsiasi domanda equivalente.https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al punto 6.7 che segue.

Articolo 63, RDMUE

Una domanda di consultazione di fascicoli può essere presentata sotto forma di originale firmato, inviato con mezzi elettronici, via posta o tramite corriere (cfr. il punto 6.5 che segue).

6.1.2 Estratti del registro dei disegni o modelli comunitari

Articolo 50, RDC Articoli 69 e 73, REDC

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 73 del REDC, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autenticati o non autenticati, dietro pagamento di una tassa.

Qualora la pubblicazione della registrazione sia soggetta a differimento, a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del RDC, gli estratti autenticati (o non autenticati) del registro dei disegni o modelli comunitari contengono unicamente il nome del titolare, il nome di eventuali rappresentanti, la data di deposito e di registrazione, il numero di fascicolo della domanda e la menzione del differimento della pubblicazione, a meno che la richiesta non sia stata presentata dal titolare oppure dal suo rappresentante.

Le richieste di estratti del registro dei disegni o modelli comunitari devono essere trasmesse compilando il modulo online, disponibile nella pagina web dell'Ufficio all'indirizzo https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings, o tramite qualsiasi domanda equivalente.https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica,

purché sia compilato in una delle lingue di cui al punto 6.7 che segue.

Articoli 65, 66 e 67 REDC

Una domanda di consultazione di fascicoli può essere presentata sotto forma di originale firmato, inviato con mezzi elettronici, via posta o tramite corriere (cfr. il punto 6.5 che segue).

6.2 Copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti nei fascicoli

Su richiesta dell'interessato, l'Ufficio fornisce copie, autenticate o non autenticate, di documenti che formano il fascicolo (cfr. il punto 4.2 che precede), a fronte del pagamento di una tassa. Tuttavia, le copie (autenticate) scaricabili sono gratuite (cfr. il punto 6.4 che segue).

Le richieste di copie autenticate o non autenticate di documenti devono essere trasmesse mediante il modulo online, disponibile nella pagina web dell'Ufficio, all'indirizzo https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings, o tramite qualsiasi domanda equivalente.https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica,

purché sia compilato in una delle lingue di cui al punto 6.7 che segue.

Copie autenticate e non autenticate delle domande di MUE e di DMC, certificati di registrazioni, estratti dal registro e copie di documenti contenuti nel fascicolo (disponibili solo per i MUE), possono essere richiesti anche come alternativa alle copie scaricabili disponibili gratuitamente (cfr. il punto 6.4 che segue).

Le copie autenticate della domanda di MUE o del certificato di registrazione del DMC saranno disponibili esclusivamente qualora sia stata assegnata una data di deposito (per quanto riguarda i requisiti della data di deposito dei MUE, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità; per quanto riguarda i requisiti della data di deposito dei DMC, cfr. le Direttive concernenti l'esame delle domande per disegni o modelli comunitari registrati).

In caso di domanda multipla di disegni o modelli, le copie autenticate della domanda saranno disponibili esclusivamente per quei disegni o modelli per i quali sia stata assegnata una data di deposito.

Qualora la domanda di MUE o la registrazione del DMC non sia stata ancora pubblicata, la richiesta di copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti nel fascicolo sarà soggetta alle limitazioni elencate nei punti da 4.2.1 a 4.2.4 che precedono.

Occorre tenere presente che la copia autenticata della domanda o della registrazione riporta soltanto la data della domanda o della registrazione. Il marchio, il disegno o il modello possono essere stati oggetto di trasferimento, cessione, cessione parziale o altri atti dispositivi che ne modificano l'ambito di protezione e non sono riportati nella copia autenticata della domanda di MUE o del certificato di registrazione del MUE o del DMC. È possibile ottenere informazioni aggiornate dalla banca dati elettronica o richiedere un estratto autenticato del registro (cfr. il punto 6.1 che precede).

6.3 Accesso online ai fascicoli

I contenuti dei fascicoli sono disponibili nella sezione Corrispondenza del fascicolo nello strumento online dell'Ufficio, sul sito web dell'Ufficio.

Se la domanda di MUE o la registrazione del DMC (non soggetta a differimento) è stata pubblicata, gli utenti registrati sul sito possono consultare gratuitamente i relativi fascicoli.

6.4 Copie autenticate scaricabili

Decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici e il relativo allegato I.

Decisione n. EX-21-4 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 30 marzo 2021, relativa al registro dei marchi UE, al registro dei disegni o modelli comunitari, alla banca dati dei procedimenti dinanzi all'Ufficio e alla banca dati della giurisprudenza, all'articolo 5, e i relativi allegati I e II.

Articolo 51, paragrafo 2, RMUE

Copie autenticate e non autenticate delle domande di MUE, DMC, dei certificati di registrazione, degli estratti dal registro e dei documenti nel fascicolo (disponibili soltanto per i MUE) possono essere generati e scaricati automaticamente tramite un link diretto dal sito web dell'Ufficio tramite lo strumento online dell'Ufficio, dal modulo di deposito elettronico per la consultazione dei fascicoli e dai fascicoli stessi per un MUE o DMC selezionato.

La copia del documento sarà resa disponibile in formato PDF e sarà composta da una pagina di copertina nelle cinque lingue dell'Ufficio, che presenta il documento autenticato seguita dal documento autenticato stesso. Il documento contiene un codice unico d'identificazione. Ciascuna pagina del documento deve avere un'intestazione e un piè di pagina contenenti elementi importanti, atti a garantire l'autenticità della copia autenticata: un codice unico d'identificazione, un timbro con la dicitura «copia», la firma del funzionario dell'Ufficio responsabile dell'emissione di copie autenticate, la data della copia autenticata, il numero del MUE o del DMC e il numero di pagina. La data riportata è quella del giorno in cui la copia autenticata è stata generata automaticamente.

Le copie autenticate generate automaticamente hanno lo stesso valore delle copie autenticate inviate, previa richiesta, su supporto cartaceo, e possono essere utilizzate in formato elettronico oppure stampate.

Quando un'autorità riceve una copia autenticata, può verificare online il documento originale per mezzo del codice unico d'identificazione riportato nella copia autenticata. Nella sezione Banche dati del sito dell'Ufficio è disponibile il link Verifica la copia autenticata. Cliccando sul link si apre una schermata con un riquadro nel quale si può digitare il codice unico d'identificazione per rintracciare e visualizzare il documento originale attraverso i sistemi online dell'Ufficio.

Va tenuto presente che la copia autenticata riporta soltanto la data della domanda o della registrazione. Il marchio oppure il disegno o modello, però, possono essere stati oggetti di trasferimento, cessione, cessione parziale o altri atti dispositivi che ne modificano l'ambito della protezione e non sono riportati nella copia autenticata della domanda di MUE o del certificato di registrazione del MUE o del DMC. Informazioni aggiornate si possono ottenere dalla banca dati elettronica o richiedendo un estratto autenticato dal registro o dalla banca dati.

6.5 Domande online di consultazione di fascicoli

Gli utenti accedono al modulo di domanda online attraverso il loro conto-utente, dove devono fare il login e completare la domanda di consultazione di fascicoli chiedendo copie autenticate o non autenticate di determinati documenti.

6.6 Domande scritte di consultazione di fascicoli

Articolo 63, RDMUE Articolo 65, REDC

Le domande di consultazione possono essere presentate mediante il modulo online disponibile nella pagina web dell'Ufficio, all'indirizzo https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings, o tramite qualsiasi domanda equivalente.

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al punto 6.7 che segue.

Articolo 63, RDMUE Articolo 67, REDC

Una domanda di consultazione di fascicoli può essere presentata in forma di originale firmato, inviato con mezzi elettronici (cfr. il punto 6.5 che precede), via posta o a mezzo corriere.

6.7 Lingue

Le domande di consultazione di fascicoli devono essere redatte in una delle lingue indicate di seguito.

6.7.1 Domande di MUE o di DMC

Articolo 146, paragrafi 6 e 9, REMUE Articolo 25, REMUE Articoli 80, 81, 83 e 84 REDC

Se la domanda di consultazione di fascicoli riguarda una domanda di MUE o di DMC, sia esso già pubblicato oppure no, deve essere presentata nella stessa lingua in cui è stata redatta la domanda di MUE o di DMC cui si riferisce (la «prima» lingua) o nella seconda lingua indicata nella propria domanda dal richiedente del MUE o del DMC in questione (la «seconda» lingua).

Se la domanda di consultazione di fascicoli è redatta in una lingua diversa da quelle su specificate, il richiedente della consultazione deve presentare entro un mese, di propria iniziativa, una traduzione in una di dette lingue. Se la traduzione non è presentata entro tale termine, la domanda di consultazione di fascicoli sarà considerata come non presentata.

Questa disposizione non vale nel caso in cui il richiedente della consultazione potrebbe non essere stato a conoscenza delle lingue della domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario. Ciò è possibile soltanto se tali informazioni non sono disponibili nel registro online e se la domanda può essere trattata immediatamente. In tal caso la domanda di consultazione può essere presentata in una qualsiasi delle cinque lingue dell'Ufficio.

6.7.2 MUE o DMC registrati

Articolo 146, paragrafi 6 e 9, RMUE Articolo 25, REMUE Articolo 80, lettera b), articoli 81, 83 e 84 REDC

Se la domanda di consultazione di fascicoli riguarda un MUE registrato o un DMC registrato, deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

La lingua in cui è redatta la domanda di consultazione diventa la lingua del procedimento di consultazione.

Se la domanda di consultazione di fascicoli è redatta in una lingua diversa da quelle su specificate, il richiedente della consultazione deve presentare entro un mese, di propria iniziativa, una traduzione in una di dette lingue; in caso contrario la domanda sarà considerata come non presentata.

6.8 Rappresentanza e autorizzazione

Per la presentazione di domande di consultazione di fascicoli la rappresentanza non è obbligatoria.

Se viene nominato un rappresentante, si applicano le norme generali per la rappresentanza e l'autorizzazione. Cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.

6.9 Contenuti della domanda di consultazione di fascicoli

La domanda di consultazione di fascicoli di cui ai punti 6.5 e 6.6 che precedono deve contenere quanto segue:

- l'indicazione del numero del fascicolo o del numero della registrazione di cui viene chiesta la consultazione;
- il nome e l'indirizzo del richiedente della consultazione;
- se del caso, l'indicazione del documento o dell'informazione di cui viene chiesta la consultazione (può essere chiesta la consultazione di un intero fascicolo o solo di determinati documenti). Nel caso di una domanda di consultazione di un determinato documento, occorre indicare la natura del documento (ad esempio «domanda», «avviso di opposizione»). Se viene chiesta la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo, occorre specificare il tipo di informazione richiesta. Se la domanda di consultazione riguarda una domanda di MUE non ancora pubblicata, una domanda di DMC non ancora pubblicata o un DMC per cui è stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 del RDC o che, essendo soggetto a tale differimento della pubblicazione, è stato oggetto di

rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza, e se la consultazione del fascicolo è richiesta da terzi, occorre indicare e dimostrare che detti terzi hanno il diritto di consultare il fascicolo;

- se vengono chieste copie, l'indicazione del numero di copie richieste, l'eventuale necessità di autenticazione e, qualora i documenti debbano essere presentati in un paese terzo che richiede l'autenticazione della firma (legalizzazione), l'indicazione dei paesi nei quali l'autenticazione è necessaria;
- la firma del richiedente, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, RDMUE e dell'articolo 65 del REDC.

6.10 Irregolarità

Se una domanda di consultazione di fascicoli non soddisfa i requisiti relativi ai contenuti delle domande, il richiedente della consultazione viene invitato a rimediare alle irregolarità riscontrate. Se non lo fa entro il termine di tempo stabilito, la domanda di consultazione è respinta.

6.11 Tasse di consultazione e comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli

Tutte le tasse sono dovute alla data di ricevimento della domanda di consultazione (cfr. i punti 6.5 e 6.6 che precedono).

6.11.1 Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo

Articolo 114, paragrafo 9, RMUE e allegato I A, punto 32, RMUE Articolo 75 REDC Articolo 2, RTDC in combinato disposto con il paragrafo 23 dell'allegato, RTDC

La comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo è soggetta al pagamento di una tassa di EUR 10.

6.11.2 Consultazione di fascicoli

Articolo 114, paragrafo 6, RMUE e allegato I A, punto 30, RMUE Articolo 74, paragrafo 1, REDC Articolo 2, RTDC in combinato disposto con il paragrafo 21 dell'allegato, RTDC

La domanda di consultazione di fascicoli nella sede dell'Ufficio è soggetta al pagamento di una tassa di EUR 30.

Articolo 114, paragrafo 7 e Allegato I A, paragrafo 31, lettera a), RMUE

Articolo 74, paragrafo 4, REDC

Articolo 2, RTDC in combinato disposto con il paragrafo 22 dell'allegato, RTDC

Se la consultazione di un fascicolo avviene tramite il rilascio di copie **non autenticate** di documenti contenuti nel fascicolo, tali copie sono soggette al pagamento di una tassa di EUR 10 più EUR 1 per ciascuna pagina superiore a dieci.

Articolo 51, paragrafo 2, RMUE

Articolo 111, paragrafo 7, articolo 114, paragrafo 7 e Allegato I A, paragrafo 29, lettera a), RMUE

Articolo 17, paragrafo 2, articolo 69, paragrafo 6 e articolo 74, paragrafo 5 REDC

Articolo 2, RTDC in combinato disposto con il paragrafo 20 dell'allegato, RTDC

Una copia **non autenticata** di una domanda di MUE o di DMC, una copia **non autenticata** del certificato di registrazione, un estratto **non autenticato** dal registro o un estratto **non autenticato** dalla domanda di MUE o di DMC ricavati dalla banca dati sono soggetti al pagamento di una tassa di EUR 10 per ciascuna copia o estratto.

Tuttavia, gli utenti registrati del sito web possono ottenere gratuitamente copie elettroniche **non autenticate** di domande di MUE e DMC o certificati di registrazione facendone richiesta attraverso il sito stesso.

Articolo 114, paragrafo 7 e Allegato I A, paragrafo 31, lettera b), RMUE

Articolo 74, paragrafo 4, REDC

Articolo 2, RTDC in combinato disposto con il paragrafo 22 dell'allegato, RTDC

Se la consultazione di un fascicolo avviene tramite il rilascio di copie **autenticate** di documenti contenuti nel fascicolo, tali copie sono soggette al pagamento di una tassa di EUR 30 più EUR 1 per ciascuna pagina superiore a dieci.

Articolo 51, paragrafo 2, RMUE

Articolo 111, paragrafo 7, articolo 114, paragrafo 7 e Allegato I A, paragrafo 29, lettera b), RMUE

Articolo 17, paragrafo 2, articolo 69, paragrafo 6 e articolo 74, paragrafo 5 REDC

Articolo 2, RTDC in combinato disposto con il paragrafo 20 dell'allegato, RTDC

Una copia **autenticata** di una domanda di MUE o di DMC, una copia **autenticata** del certificato di registrazione, un estratto **autenticato** dal registro o un estratto

autenticato dal modulo di domanda di MUE o di DMC ricavati dalla banca dati sono soggetti al pagamento di una tassa di EUR 30 per ciascuna copia o estratto.

Tuttavia, gli utenti registrati sul sito web possono ottenere gratuitamente copie elettroniche **autenticate** di domande di MUE e DMC o certificati di registrazione facendone richiesta attraverso il sito stesso.

6.11.3 Conseguenze del mancato pagamento

Articolo 114, paragrafo 6, RMUE Articolo 74, paragrafo 1, REDC

Una domanda di consultazione di fascicoli è considerata non depositata fino al pagamento della tassa dovuta. Le tasse si applicano non solo se la domanda di consultazione è stata presentata da terzi, ma anche se è stata presentata dal richiedente o dal proprietario del MUE o del DMC. L'Ufficio non tratta la domanda di consultazione fintantoché non viene pagata la tassa dovuta.

Se, però, la tassa non viene pagata, o non viene pagata interamente, l'Ufficio notifica il richiedente della consultazione:

- se non riceve il pagamento dovuto per una copia autenticata o non autenticata di una domanda di MUE o di DMC, di un certificato di registrazione o di un estratto dal registro o dalla banca dati;
- se non riceve il pagamento dovuto per la consultazione di fascicoli ottenuta tramite il rilascio di copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti nel fascicolo;
- se non riceve il pagamento dovuto per la comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo.

L'Ufficio invia una lettera in cui indica l'importo delle tasse da pagare. Se l'importo esatto delle tasse non è noto al richiedente della consultazione, perché dipende dal numero delle pagine, l'Ufficio inserisce tale informazione nella lettera standard oppure la comunica al richiedente della consultazione mediante altri mezzi idonei.

6.11.4 Rimborso delle tasse

Se una domanda di consultazione di fascicoli è respinta, la relativa tassa non viene rimborsata. Tuttavia, se a seguito del versamento della tassa, l'Ufficio rileva che non tutte le copie autenticate o non autenticate richieste possono essere rilasciate (ad esempio quando la domanda riguarda documenti riservati ed il richiedente non ha dimostrato un interesse legittimo superiore), verranno rimborsate tutte le tasse versate in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto.

6.12 Requisiti per il diritto di terzi di consultare fascicoli relativi a una domanda di MUE non pubblicata, o a un DMC soggetto a differimento della pubblicazione

Articolo 114, paragrafi 1 e 2, RMUE
Articolo 74 RDC
Articolo 74, paragrafo 2, REDC

Se terzi (cioè una persona diversa dal richiedente del MUE o del DMC e dal suo rappresentante) presentano domanda di consultazione dei fascicoli relativi a una domanda di MUE non ancora pubblicata o fascicoli relativi a DMC per i quali è stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 del RDC, o che, essendo soggetti a differimento della pubblicazione, sono stati oggetto di rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza (cfr. i punti 4.2.1 e 4.2.2 che precedono), possono determinarsi varie situazioni.

Se la domanda di terzi è basata sui motivi di cui all'articolo 114, paragrafi 1 e 2, RMUE (cfr. il punto 4.2.1 che precede), ovvero all'articolo 74, paragrafo 2, del RDC o all'articolo 74, paragrafo 2, del REDC (cfr. il punto 4.2.2 che precede) deve contenere un'indicazione e una prova atte a dimostrare che il richiedente del MUE o che il richiedente o il titolare del DMC ha fornito il consenso alla consultazione oppure ha affermato che dopo la registrazione eserciterà i diritti relativi al DMC contro il richiedente della consultazione.

6.12.1 Consenso

Il consenso del richiedente o del titolare del MUE oppure del richiedente o del titolare del DMC deve essere prestato in forma di dichiarazione scritta nella quale egli manifesta il proprio consenso alla consultazione del o dei fascicoli in questione. Il consenso può essere limitato alla consultazione di determinate parti del fascicolo, come la domanda, eccetera; in tal caso la domanda di consultazione non può eccedere l'ambito del consenso.

Se il richiedente della consultazione non presenta una dichiarazione scritta del richiedente del MUE ovvero del richiedente o del titolare del DMC nella quale questi dà il proprio consenso alla consultazione dei fascicoli, gli viene inviata una notifica e gli saranno concessi due mesi di tempo dalla data di quest'ultima per rimediare alla propria mancanza.

Se, alla scadenza di detto periodo di tempo, la dichiarazione di consenso non è stata presentata, l'Ufficio respinge la domanda di consultazione di fascicoli. Il richiedente della consultazione viene informato della decisione di respingimento della domanda di consultazione.

Il richiedente della consultazione può proporre ricorso contro tale decisione (articolo 67, articolo 68 RMUE ed articolo 56 RDC).

6.12.2 Dichiarazione di esercizio dei diritti discendenti dal marchio dell'Unione europea o dal disegno o modello comunitario registrato

Articolo 114, paragrafo 2, RMUE
Articolo 74, paragrafo 2, RDC
Articolo 74, paragrafo 2, REDC

Se la domanda si fonda sull'affermazione che il proprietario del MUE o del DMC intende far valere, dopo la registrazione, i diritti che discendono dal MUE stesso o dal DMC, spetta al richiedente della consultazione fornire prove di questa affermazione. La prova da presentare a tal fine deve essere di tipo documentale e può consistere, per esempio, in dichiarazioni del richiedente del MUE ovvero del richiedente o del titolare del DMC relative alla domanda di MUE in questione, alla domanda di DMC o alla registrazione di un DMC soggetta a differimento, in corrispondenza commerciale, eccetera. La presentazione di un'opposizione basata su una domanda di MUE contro un marchio nazionale costituisce una dichiarazione di esercizio dei diritti discendenti dal MUE. Non costituiscono prova sufficiente mere presunzioni da parte del richiedente della consultazione.

L'Ufficio valuta innanzi tutto se la prova presentata è sufficiente.

Se lo è, l'Ufficio trasmette la domanda di consultazione di fascicoli e i relativi documenti al richiedente del MUE ovvero al richiedente o al titolare del DMC e lo invita a inviare le proprie osservazioni in merito entro il termine di due mesi. Se il richiedente del MUE ovvero il richiedente o il titolare del DMC acconsente a una consultazione del fascicolo, la stessa viene autorizzata. Se il richiedente del MUE ovvero il richiedente o il titolare del DMC presenta osservazioni contrarie alla consultazione del fascicolo, l'Ufficio le trasmette al richiedente della consultazione. Tutte le dichiarazioni del richiedente della consultazione vengono trasmesse al richiedente del MUE ovvero al richiedente o al titolare del DMC, e vice versa. L'Ufficio tiene conto di tutte le osservazioni presentate dalle parti entro i termini prescritti e decide di conseguenza. La decisione dell'Ufficio sarà notificata sia al richiedente della consultazione dei fascicoli sia al richiedente o al titolare del MUE o del DMC. Qualora una decisione non abbia accolto le richieste di una delle parti, questa potrà ricorrere contro tale decisione (articolo 67, articolo 68, RMUE ed articolo 56, RDC).

6.13 Autorizzazione della consultazione di fascicoli, mezzi di consultazione

Se la consultazione viene autorizzata, l'Ufficio trasmette al richiedente della consultazione, le copie richieste dei documenti del fascicolo o le informazioni richieste, con modalità idonee, oppure lo invita a consultare il fascicolo nella propria sede.

6.13.1 Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo

Articolo 114, paragrafo 9, RMUE Articolo 75 REDC

Su richiesta, l'Ufficio può comunicare informazioni contenute in qualsiasi fascicolo relativo a domande o registrazioni di MUE o di DMC.

Le informazioni contenute nei fascicoli vengono fornite in assenza di una domanda di consultazione, tra l'altro, quando l'interessato vuole sapere se una determinata domanda di MUE è stata presentata da un determinato richiedente e in quale data, o se l'elenco dei prodotti e servizi è stato modificato nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda e la sua pubblicazione.

Dopo aver ottenuto queste informazioni, l'interessato può decidere se chiedere copie dei documenti pertinenti oppure presentare domanda di consultazione del fascicolo.

Inoltre, se l'interessato volesse conoscere quali argomentazioni un opponente ha fatto valere in procedimenti di opposizione, quali documenti per rivendicare la preesistenza sono stati presentati o quale sia l'esatta dicitura dell'elenco di prodotti e servizi così come risulta dalla registrazione, queste informazioni non saranno fornite e l'Ufficio inviterà l'interessato a presentare domanda di consultazione del fascicolo.

In questi casi la quantità e complessità delle informazioni da fornire eccederebbero limiti ragionevoli e comporterebbero un indebito onere amministrativo.

6.13.2 Copie dei documenti del fascicolo

Se la consultazione dei fascicoli è concessa in forma di rilascio di copie autenticate o non autenticate dei documenti del fascicolo, i documenti richiesti sono inviati alla parte.

Se la consultazione dei fascicoli è concessa in forma di presa di visione presso la sede dell'Ufficio, al richiedente viene fissato un appuntamento a tal fine.

6.13.3 Interesse specifico del richiedente la consultazione

Nel caso in cui una parte mostri un interesse specifico a conoscere se il suo fascicolo sia stato consultato e da chi, è necessario raggiungere un compromesso tra il generale interesse del pubblico a poter consultare i fascicoli dei procedimenti dinanzi all'Ufficio

con formalità minime e lo specifico interesse delle parti a conoscere chi abbia consultato il fascicolo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate.

Dal momento che, di norma, le richieste di consultazione online non sono comunicate alla parte il cui fascicolo è stato consultato, tale parte deve presentare una richiesta motivata e giustificata che mostri la sussistenza di motivi legittimi ad essere informata se il suo fascicolo sia stato oggetto di consultazione nonché a conoscere l'autore di tale consultazione. L'Ufficio non accoglierà automaticamente tale richiesta, piuttosto, prima di accoglierla, dovrà ponderare tali motivi, caso per caso, alla luce dei chiarimenti forniti dall'autore della consultazione entro il termine stabilito a tal fine dall'Ufficio.

7 Procedure per consentire alle autorità giudiziarie e altre autorità degli Stati membri di accedere ai fascicoli

Articolo 117, paragrafo 1, RMUE

Articolo 75, RDC

RMUE Articoli 20 e 21, REMUE

Articoli 77 e 78, REDC

Ai fini della cooperazione amministrativa, l'Ufficio assiste, su richiesta, le autorità giudiziarie e altre autorità degli Stati membri comunicando informazioni o consentendo la consultazione di fascicoli.

Ai fini della cooperazione amministrativa, l'Ufficio comunica altresì agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, su richiesta, informazioni pertinenti alla presentazione di domande di MUE o di DMC e ai relativi procedimenti, nonché ai marchi o ai disegni e modelli registrati per effetto di tali domande.

7.1 Esenzione da tasse

Articolo 20, paragrafo 3 e articolo 21, paragrafi 1 e 3, REMUE

Articolo 77, paragrafo 3, e articolo 78, paragrafi 1 e 2, REDC

La consultazione dei fascicoli e la comunicazione di informazioni in essi contenute richieste dalle autorità giudiziarie e da altre autorità degli Stati membri non sono soggette al pagamento di tasse.

Articolo 21, paragrafo 3, REMUE

Articolo 78, paragrafo 2, REDC

Le autorità giudiziarie di uno Stato membro possono consentire a terzi la consultazione dei fascicoli trasmessi dall'Ufficio, o delle relative copie. Per tali consultazioni l'Ufficio non impone alcuna tassa.

7.2 Assenza di limitazioni per le domande non pubblicate

Articolo 114, paragrafo 4, e articolo 117, paragrafo 1, RMUE

Articolo 20, paragrafo 1, REMUE

Articolo 75, RDC

Articolo 72 e articolo 77, paragrafo 1, REDC

Alla consultazione di fascicoli e alla comunicazione di informazioni in essi contenute richieste dalle autorità giudiziarie o da altre autorità degli Stati membri non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 114 RMUE e all'articolo 74 RDC. Di conseguenza, a tali organismi può essere concesso l'accesso ai fascicoli relativi a domande di MUE non pubblicate (cfr. il punto 4.2.1 che precede) e a DMC soggetti a differimento della pubblicazione (cfr. il punto 4.2.2 che precede), nonché a parti dei fascicoli per le quali la parte interessata ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza. Tuttavia, i documenti relativi all'astensione e alla ricusazione, nonché i documenti di cui all'articolo 114, paragrafo 4, RMUE e all'articolo 72, lettera b), REDC, non saranno messi a disposizione di tali organismi.

Articolo 114, paragrafo 4, RMUE

Articolo 21, paragrafo 3, REMUE

Articolo 74, RDC

Articolo 72 e articolo 78, paragrafo 2, REDC

Le autorità giudiziarie degli Stati membri possono consentire a terzi la consultazione dei fascicoli trasmessi dall'Ufficio e delle relative copie. Questa consultazione successiva è soggetta alle limitazioni di cui all'articolo 114, paragrafo 4, RMUE o all'articolo 74 del RDC, come se la consultazione fosse richiesta da terzi.

Articolo 21, paragrafo 2, REMUE

Articolo 78, paragrafo 4, REDC

Quando trasmette fascicoli o le relative copie alle autorità giudiziarie degli Stati membri, l'Ufficio indica le limitazioni imposte alla consultazione dei fascicoli relativi, da una parte, a domande o registrazioni di MUE in conformità dell'articolo 114 del RMUE e, dall'altra, a domande di DMC o a registrazioni di DMC in conformità dell'articolo 74 del RDC e dell'articolo 72 del REDC.

7.3 Mezzi di consultazione

Articolo 21, paragrafo 1, REMUE

Articolo 78, paragrafo 1, REDC

La consultazione da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità degli Stati membri dei fascicoli relativi a domande o a registrazioni di MUE o di DMC può essere concessa mediante il rilascio di copie dei documenti originali. Se i fascicoli non contengono documenti originali, l'Ufficio fornisce copie stampate con strumenti elettronici.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte E

Operazioni di registro

Sezione 6

Altri dati iscritti nel registro

Indice

Capitolo 1 Domande riconvenzionali..... 1737

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte E

Operazioni di registro

Sezione 6

Altri dati iscritti nel registro

Capitolo 1

Domande riconvenzionali

Indice

1 Introduzione..... 1739

2 Domanda di iscrizione del deposito di una domanda riconvenzionale dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari..... 1739

3 Domanda di iscrizione di una sentenza in merito a una domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari..... 1740

1 Introduzione

Le domande riconvenzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 128 RMUE o dall'articolo 84 RDC, sono atti difensivi di un convenuto citato in giudizio per la violazione di un marchio dell'Unione europea(MUE) o di un disegno o modello comunitario registrato (DCR). Con la domanda riconvenzionale il convenuto chiede al tribunale dei marchi dell'Unione europea (tribunale MUE) o al tribunale dei disegni e modelli comunitari (tribunale DCR) di dichiarare la decadenza o la nullità del marchio dell'Unione europea o la nullità del DCR asseritamente violato.

Lo scopo di iscrivere nel Registro dell'Ufficio il deposito della domanda riconvenzionale e la sentenza definitiva risiede nell'interesse generale di rendere pubblicamente disponibili tutte le informazioni rilevanti sulle domande riconvenzionali riguardanti MUE e DCR, in particolare le relative sentenze definitive. In questo modo l'Ufficio può dare attuazione a tali sentenze definitive, in particolare quelle che dichiarano la decadenza o la nullità totali o parziali di un MUE, nonché quelle che dichiarano la nullità totale di un DCR.

Iscrivendo tali domande riconvenzionali e le relative sentenze definitive nel Registro, l'Ufficio si impegna a rispettare i principi di veridicità, di fede pubblica e di certezza del diritto di un registro pubblico.

2 Domanda di iscrizione del deposito di una domanda riconvenzionale dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari

Articolo 111, paragrafo 3, lettera n) e articolo 128, paragrafo 4, RMUE
Articolo 86, paragrafo 2, RDC
Articolo 69, paragrafo 3, lettera p), REDC
Comunicazioni n. 9/05 e n. 10/05 del Presidente dell'Ufficio del 28/11/2005

Ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, RMUE e dell'articolo 86, paragrafo 2, RDC, il tribunale dei marchi dell'Unione europea e dei disegni e modelli comunitari presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza di un MUE o di nullità di un MUE o di un DMC deve comunicare all'Ufficio la data in cui la domanda riconvenzionale è stata proposta.

I regolamenti stabiliscono che il tribunale dei marchi UE presso il quale è stata proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio UE non deve procedere 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.

Le comunicazioni n. 9/05 e n. 10/05 del Presidente dell'Ufficio del 28/11/2005 riguardano la designazione dei tribunali dei marchi comunitari e dei disegni e modelli comunitari negli Stati membri in conformità dell'articolo 123, RMUE.

L'Ufficio consente altresì a qualsiasi parte del procedimento riconvenzionale di chiedere l'iscrizione nel Registro di una domanda riconvenzionale, se non ancora comunicata dal tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari.

Il richiedente deve:

- indicare la data in cui è stata depositata la domanda riconvenzionale;
- citare il numero del MUE o del DMC in questione;
- specificare il tipo di richiesta: di decadenza o di nullità;
- presentare le prove del fatto che la domanda riconvenzionale è stata presentata dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari competente a decidere sulla stessa domanda riconvenzionale, comprendente, ove possibile, il numero di causa o di riferimento del tribunale.

Se quanto sopra non è presentato, o se le informazioni presentate dal richiedente rendono necessari chiarimenti, l'Ufficio emetterà una notifica d'irregolarità. Se le irregolarità non vengono sanate, l'Ufficio respinge la domanda di registrazione della domanda riconvenzionale. La parte interessata può presentare ricorso contro questa decisione.

L'Ufficio notifica al titolare del MUE o del DMC e al tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari che la domanda riconvenzionale è stata iscritta nel Registro. Se la richiesta è stata fatta dall'altra parte del procedimento riconvenzionale, l'Ufficio informa anche tale parte.

Se una domanda di decadenza o di nullità di un marchio UE era già stata presentata dinanzi all'Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l'Ufficio informa i tribunali presso i quali è stata proposta una domanda riconvenzionale relativamente allo stesso marchio. I tribunali sospenderanno il procedimento in conformità dell'articolo 132, paragrafo 1, RMUE fino all'adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.

3 Domanda di iscrizione di una sentenza in merito a una domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale dei

marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari

Articolo 111, paragrafo 3, lettera o) e articolo 128, paragrafo 6, RMUE Articolo 86, paragrafo 4, RDC Articolo 69, paragrafo 3, lettera q), REDC

Se un tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari ha pronunciato una sentenza, divenuta definitiva, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza di un MUE o di dichiarazione di nullità di un MUE o di un DMC, una copia della sentenza deve essere trasmessa all'Ufficio.

L'Ufficio consente altresì a qualsiasi parte del procedimento riconvenzionale di chiedere l'iscrizione nel Registro di una sentenza sulla domanda riconvenzionale, se non ancora comunicata dal tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari.

Il richiedente deve:

- presentare una copia della sentenza, insieme alla conferma da parte del tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari che la sentenza è divenuta definitiva;
- indicare la data in cui la sentenza è stata emessa;
- citare il numero del MUE o del DMC in questione;
- specificare il tipo di richiesta: di decadenza o di dichiarazione di nullità;
- in caso di cancellazione o nullità parziale, indicare l'elenco dei prodotti e servizi oggetto della sentenza, se pertinente.

Al fine di iscrivere la domanda riconvenzionale nel Registro, l'Ufficio necessita della conferma che la sentenza è divenuta definitiva (passée en force de chose jugée/ rechtskräftig/adquirido fuerza de cosa juzgada, ecc.). Se l'Ufficio ha bisogno di chiarimenti, ne può fare richiesta per iscritto.

L'Ufficio deve iscrivere nel Registro la menzione della sentenza e adottare tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo.

Qualora la sentenza definitiva dichiari la nullità parziale di un MUE, l'Ufficio modifica l'elenco dei prodotti e dei servizi in base alla sentenza del tribunale dei marchi dell'Unione europea e, ove necessario, invia l'elenco modificato di prodotti e servizi per la traduzione.

L'Ufficio notifica al titolare del MUE o del DMC e al tribunale dei marchi dell'Unione europea o dei disegni e modelli comunitari che la sentenza è stata iscritta nel Registro. Se la richiesta è stata fatta dall'altra parte del procedimento riconvenzionale, l'Ufficio informa anche tale parte.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte M

Marchi internazionali

Indice

1 Introduzione..... 1744

2 L'EUIPO in quanto ufficio d'origine.....1744

3 L'EUIPO in quanto ufficio designato.....1758

4 Trasformazione (*conversion*), trasformazione (*transformation*), sostituzione.....1777

5 Divisione.....1786

1 Introduzione

L'Unione europea ha aderito al protocollo relativo all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi in data 01/07/2004.

Questa parte delle Direttive si concentra sugli aspetti specifici dell'esame dei marchi internazionali. Per ulteriori dettagli riguardo agli aspetti procedurali generali, si prega di consultare anche le altre parti pertinenti delle Direttive (esame, opposizione, annullamento, ecc.).

Questa parte delle Direttive si prefigge lo scopo di illustrare le conseguenze pratiche del collegamento del marchio dell'Unione europea (MUE) con il protocollo relativo all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi («protocollo di Madrid» o «PM») per quanto attiene agli iter e ai criteri applicabili ai procedimenti di esame e di opposizione dinanzi all'EUIPO. Il punto 2 riguarda i compiti dell'EUIPO in quanto ufficio d'origine, vale a dire in caso di domande internazionali «in uscita». Il punto 3 riguarda i compiti dell'EUIPO in quanto ufficio designato, vale a dire in caso di registrazioni internazionali «in entrata» che designano l'UE (RI). Il punto 4 riguarda la trasformazione (*conversion* e *transformation*) e la sostituzione.

Le Direttive non intendono aggiungere o togliere alcunché dalla sostanza del capitolo XIII RMUE, né potrebbero farlo. L'EUIPO è inoltre vincolato dalle disposizioni del protocollo di Madrid e del regolamento di esecuzione del protocollo relativo all'intesa di Madrid. Inoltre, è opportuno consultare la «Guida alla registrazione internazionale dei marchi ai sensi dell'accordo di Madrid e del protocollo di Madrid», pubblicata dall'OMPI, in quanto le presenti Direttive intendono evitare di ripetere le informazioni fornite nella Guida.

2 L'EUIPO in quanto ufficio d'origine

I compiti dell'EUIPO in quanto ufficio d'origine includono:

- l'esame e la trasmissione di domande internazionali;
- l'esame e la trasmissione delle designazioni successive;
- la gestione di comunicazioni di irregolarità emesse dall'OMPI;
- la notifica all'OMPI di taluni fatti riguardanti la registrazione di base nel corso dei cinque anni che costituiscono il periodo di dipendenza;
- la trasmissione di talune richieste di modifica al registro internazionale.

2.1 Esame e trasmissione di domande internazionali

Articoli 183 e articolo 184, paragrafo 1, RMUE

articolo 28, REMUE

Le domande internazionali depositate presso l'EUIPO sono soggette a quanto segue:

- pagamento della tassa di gestione;
- esistenza di una registrazione o di una domanda di marchio dell'Unione europea di base («marchio di base») per un marchio identico;
- la corretta compilazione del modulo di deposito elettronico o del modulo cartaceo (MM2 o EM2);
- diritto di depositare la domanda internazionale tramite l'EUIPO.

Il pagamento può essere effettuato utilizzando qualsiasi metodo accettato dall'EUIPO (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe, punto 2).

2.1.1 Identificazione di domande internazionali

Una domanda internazionale è identificata nella banca dati dell'EUIPO con il numero del MUE o della registrazione/domanda di MUE di base, seguito dal suffisso **_01** (ad es. 012345678**_01**) se si riferisce a una prima domanda internazionale. Ulteriori domande basate sullo stesso MUE o sulla stessa domanda di MUE saranno identificate con **_02**, **_03**, ecc. Le domande internazionali basate su più MUE o domande di MUE saranno identificate con il numero del MUE o della domanda di MUE riportato per primo nella domanda.

All'atto della presentazione di una domanda internazionale, l'Ufficio emette una ricevuta indicando il numero di fascicolo.

2.1.2 Tasse

2.1.2.1 Tassa di gestione

Articolo 184, paragrafi 4 e 8, articolo 188, RMUE

Allegato I, parte A, paragrafo 34, RMUE

La domanda internazionale s'intende depositata solo se è stata versata la tassa di gestione di 300 EUR.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato a favore dell'EUIPO con una delle modalità accettate (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese, punto 2).

Se il richiedente sceglie di basare la domanda internazionale su una domanda di MUE registrato, la domanda di registrazione internazionale s'intende ricevuta alla data di registrazione del MUE; la tassa di gestione sarà pertanto dovuta alla data di registrazione del MUE.

Qualora la domanda non sia presentata tramite deposito elettronico, le modalità di pagamento utilizzate si possono comunicare all'EUIPO barrando le caselle corrispondenti del modulo EM2 o inserendo questa informazione nella lettera di accompagnamento del modulo MM2.

Se nel corso dell'esame della domanda internazionale l'esaminatore si accorge che la tassa di gestione non è stata ancora versata, provvede a informarne il richiedente, chiedendogli di provvedere al pagamento entro due mesi. Se il pagamento viene effettuato entro il termine di due mesi fissato dall'EUIPO, la data del pagamento sarà la data di ricezione che l'Ufficio comunicherà all'OMPI. Se il pagamento non viene effettuato entro il termine di due mesi fissato dall'EUIPO, quest'ultimo informa il richiedente che la domanda internazionale non s'intende depositata e archivia la pratica.

2.1.2.2 Tasse internazionali

Tutte le tasse internazionali devono essere pagate direttamente all'OMPI. L'EUIPO non riscuote le tasse dovute direttamente all'OMPI ed eventuali tasse pagate erroneamente all'EUIPO saranno restituite al mittente.

Se il richiedente utilizza lo strumento di deposito elettronico, avrà la possibilità di indicare direttamente nella domanda l'importo delle tasse internazionali e la modalità di pagamento. Se il richiedente utilizza il modulo cartaceo EM2, il tabulato del calcolo delle tasse (allegato al modulo OMPI MM2) dev'essere presentato nella lingua nella quale la domanda internazionale viene trasmessa all'OMPI. In alternativa, il richiedente può allegare una copia del pagamento all'OMPI. Tuttavia, l'EUIPO non verifica la presenza del tabulato di calcolo delle tasse, né la sua corretta compilazione, né se l'importo delle tasse internazionali è stato calcolato correttamente. Qualsiasi domanda relativa all'importo delle tasse internazionali o alle relative modalità di pagamento deve essere rivolta all'OMPI. Sul sito dell'OMPI è disponibile un calcolatore delle tasse.

2.1.3 Moduli

Articolo 184, paragrafi 1-3, articolo 184, paragrafo 5, lettera a), RMUE

Articolo 28, REMUE

Articolo 65, paragrafo 2, lettera b), RDMUE

La domanda internazionale deve essere depositata in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, preferibilmente utilizzando lo strumento di deposito elettronico fornito dall'EUIPO, dal momento che esso guida il richiedente, riducendo quindi potenzialmente il numero di irregolarità e velocizzando l'esame.

Quando la domanda internazionale è depositata utilizzando lo strumento di deposito elettronico, viene compilata con i dati della/e registrazione/i o della/e domanda/e di MUE di base, al fine di limitare il più possibile l'inserimento manuale dei dati.

L'Ufficio fornisce anche moduli EM2 cartacei (adattamento dell'Ufficio del modulo MM2 dell'OMPI) in tutte le lingue ufficiali. I richiedenti non possono utilizzare nessun altro formulario, né modificare il contenuto o la presentazione dei moduli.

Se la domanda è depositata in una lingua diversa da quelle del protocollo di Madrid (inglese, francese e spagnolo) il richiedente è tenuto a indicare in quale di queste tre lingue sarà trasmessa all'OMPI. In tal caso, viene chiesto al richiedente se autorizza l'EUIPO a fornire una traduzione o se intende fornire la propria traduzione dei prodotti e servizi, e di altri eventuali elementi testuali facenti parte della domanda internazionale, nella lingua scelta (inglese, francese o spagnolo) per la trasmissione della domanda all'Ufficio internazionale.

Se è stato nominato un rappresentante dinanzi all'Ufficio internazionale, tutte le comunicazioni in provenienza da quest'ultimo saranno inviate unicamente a detto rappresentante.

È obbligatorio un indirizzo di posta elettronica sia per il richiedente sia per il rappresentante. Tutta la corrispondenza in provenienza dall'Ufficio internazionale sarà inviata unicamente per via elettronica e non sarà prodotta alcuna corrispondenza cartacea.

Tutte le voci del modulo devono essere compilate seguendo le indicazioni fornite sul modulo stesso e nella «Guida alla registrazione internazionale dei marchi» pubblicata dall'OMPI.

2.1.3.1 Ammissione al deposito

Articolo 184, paragrafo 5, lettera f), RMUE
Articolo 2, paragrafo 1, punto ii), protocollo di Madrid

L'indicazione relativa al diritto del richiedente di depositare una domanda internazionale è obbligatoria. Un richiedente è legittimato al deposito presso l'EUIPO in quanto ufficio d'origine se è cittadino di uno Stato membro dell'UE, o se vi è domiciliato o vi possiede uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio; il richiedente ha facoltà di scegliere su quale/i criterio/i basare il proprio diritto di depositare la domanda. Ad esempio, un cittadino danese domiciliato in Germania può scegliere di fondare la propria ammissione al deposito sulla nazionalità oppure sul domicilio. Un cittadino francese domiciliato in Svizzera è ammesso al deposito solo sulla base della nazionalità (tuttavia, in questo caso occorre nominare un rappresentante dinanzi all'EUIPO). Una società svizzera priva di domicilio o di uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in uno Stato membro dell'UE non è ammessa al deposito di una domanda internazionale tramite l'EUIPO.

Nel caso di più richiedenti, ciascuno è tenuto a soddisfare almeno un criterio per l'ammissione.

L'espressione «stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in uno Stato membro dell'UE» dev'essere interpretata come in altri casi, ad esempio nel contesto della rappresentanza professionale (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nella procedura e rappresentanza professionale, punto 4.4.2 Impiego indiretto).

Uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nell'UE è una filiale, un'agenzia o qualsiasi altro tipo di stabilimento commerciale (comprese le controllate) nell'UE che può essere considerato un'estensione della persona giuridica extra-UE.

La nozione di «filiale, agenzia o altro stabilimento» implica una sede che presenta un aspetto di persistenza, come l'estensione di una società madre e una dirigenza, ed è materialmente dotata di mezzi per negoziare rapporti d'affari con terzi in modo che questi ultimi, pur sapendo che ci sarà, se necessario, un legame giuridico con detta società madre la cui sede si trova all'estero, non debbano occuparsi direttamente di tale società madre, ma possano operare presso la sede che costituisce l'estensione (cfr. definizione in 22/11/1978, C-33/78, Somafer, EU:C:1978:205, § 12; 22/09/2016, T-512/15, SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 30).

Tutte le argomentazioni e le prove che il richiedente ritiene necessarie a sostegno della propria rivendicazione del diritto, comprese eventuali prove volte a dimostrare l'esistenza e la natura del legame tra le diverse entità, devono essere presentate unitamente alla richiesta. Qualora tali prove non vengano presentate, l'Ufficio emetterà una notifica di irregolarità.

2.1.3.2 Marchio di base

Articolo 184, paragrafo 5, lettere da b) a e), RMUE Regola 9, paragrafo 4, lettera a), punti v), vii) e vii *bis*) fino a xii) e regola 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione ai sensi del protocollo di Madrid

Il sistema di Madrid si fonda sul requisito dell'esistenza di una domanda o registrazione di un marchio di base nazionale o regionale. Ai sensi del protocollo di Madrid, una domanda internazionale si può basare su un marchio già registrato («registrazione di base») o su una domanda di marchio («domanda di base») in qualsiasi momento della procedura di esame del marchio.

Il richiedente può scegliere di basare la propria domanda internazionale su più marchi di base, purché sia il richiedente/titolare di tutte le domande/registrazioni di marchi dell'Unione europea di base, anche laddove coprano prodotti e servizi differenti, pur contenendo marchi identici.

Tutte le domande o le registrazioni di marchi dell'Unione europea di base devono essere munite di una data di deposito ed essere in vigore.

Il richiedente internazionale dev'essere identico al titolare/richiedente della registrazione/domanda di MUE di marchio dell'Unione europea. La domanda internazionale non può essere presentata da un licenziatario o da una società affiliata del titolare del marchio di base. Un'obiezione a questo proposito può essere superata trasferendo il marchio di base al richiedente della domanda internazionale o registrando una modifica del nome, se del caso (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti). Nel caso di più titolari o richiedenti di MUE o domande di MUE di base, la domanda internazionale dev'essere presentata dalle stesse persone.

La riproduzione del marchio dev'essere identica. Per maggiori dettagli sulla prassi dell'EUIPO per l'identità dei marchi depositati in bianco e nero e/o in scala di grigi rispetto a quelli depositati a colori, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, punto 11.3.2, concernenti le rivendicazioni di priorità applicate per analogia. Occorre prestare una particolare attenzione a quanto segue:

- Se il marchio di base è protetto a colori, la domanda internazionale deve includere una rivendicazione di colore.
- Se il marchio di base è
  - un **marchio denominativo**, occorre spuntare la relativa casella per chiedere che il marchio sia considerato come un marchio in caratteri standard;
  - un **marchio di colore**, occorre spuntare la relativa casella per dichiarare che il marchio consiste di un colore o di una combinazione di colori in quanto tali;
  - un **marchio di forma**, occorre spuntare la relativa casella per un marchio tridimensionale. Se la rappresentazione del marchio di base è stata depositata mediante immagini o disegni animati creati al computer, i richiedenti dovrebbero valutare se la parte o le parti contraenti designate accettano tali file (consultare i

formati accettabili per la rappresentazione di un marchio dinanzi a ciascun ufficio);

- un **marchio sonoro**, occorre spuntare la relativa casella. Se la rappresentazione del marchio di base è stata depositata tramite un file audio, i richiedenti dovrebbero valutare se la parte o le parti contraenti designate accettano tali file (consultare i formati accettabili per la rappresentazione di un marchio dinanzi a ciascun ufficio);
- un **marchio di movimento**, e la rappresentazione del marchio di base è stata depositata mediante un file video, i richiedenti dovrebbero valutare se la parte o le parti contraenti designate accettano tali file (consultare i formati accettabili per la rappresentazione di un marchio dinanzi a ciascun ufficio);
- un **marchio multimediale**, e la rappresentazione del marchio di base è stata depositata mediante un file audiovisivo, i richiedenti dovrebbero valutare se la parte o le parti contraenti designate accettano tali file (consultare i formati accettabili per la rappresentazione di un marchio dinanzi a ciascun ufficio);
- un **marchio olografico**, e la rappresentazione del marchio di base è stata depositata tramite un file video, i richiedenti dovrebbero valutare se la parte o le parti contraenti designate accettano tali file (consultare i formati accettabili per la rappresentazione di un marchio dinanzi a ciascun ufficio).

Se il marchio di base è un marchio figurativo, un marchio di posizione, un marchio con motivi ripetuti, un marchio di movimento, un marchio multimediale, un marchio olografico o qualsiasi altro tipo di marchio (diverso dai marchi denominativi, dai marchi di colore, dai marchi di forma e dai marchi sonori, sopra citati), non è possibile fare nessuna indicazione specifica sul modulo di domanda internazionale. Di conseguenza, tali domande saranno trattate senza alcuna indicazione sul tipo di marchio. Tuttavia, a fini di chiarezza l'EUIPO aggiunge il tipo di marchio non tradizionale nel riquadro relativo alla descrizione volontaria del marchio del modulo elettronico da trasmettere all'OMPI.

- Marchi collettivi o di certificazione: se il marchio di base è un marchio collettivo o di certificazione, occorre spuntare la relativa casella.
- Descrizione: se il marchio di base comprende una descrizione, la stessa descrizione dev'essere inclusa nella domanda internazionale. Se il marchio di base non contiene una descrizione, è possibile aggiungerne una nella domanda internazionale.
- Rinuncia: può essere inclusa una rinuncia a invocare diritti esclusivi (disclaimer), anche se questa non figura nel marchio di base.
- Traslitterazione: l'OMPI richiede una traslitterazione in caratteri latini, qualora il marchio contenga anche caratteri diversi da quelli latini. In assenza di traslitterazione, l'OMPI ravvisa un'irregolarità, che dovrà essere sanata direttamente dal richiedente. Ciò vale per tutti i tipi di marchio e non solo per i marchi denominativi.
- Elenco dei prodotti e servizi:

- l'elenco di prodotti e servizi dev'essere identico oppure incluso in quello contenuto nel marchio di base alla data del deposito della domanda internazionale;
- occorre specificare l'elenco di prodotti e servizi per classe;
- l'elenco può essere limitato per una, più o tutte le parti contraenti designate e la limitazione nei confronti di ciascuna parte contraente può essere diversa: è imperativo indicare con chiarezza e precisione l'elenco limitato completo per ciascuna parte contraente, qualora tale limitazione sia richiesta.

- Traduzione. se il richiedente non fornisce una traduzione nella lingua OMPI prescelta (inglese, francese o spagnolo), ma autorizza l'EUIPO a fornire la traduzione o ad utilizzare quella disponibile per il marchio di base, non sarà consultato in merito alla traduzione.

2.1.3.3 Rivendicazione di priorità

Qualora si rivendichi una priorità, si dovranno indicare l'ufficio presso il quale è stato effettuato il deposito anteriore, il numero di deposito (se disponibile) e la data di deposito. Non si richiedono certificati ufficiali di priorità. Se il deposito anteriore rivendicato come diritto di priorità in una domanda internazionale non si riferisce a tutti i prodotti e servizi, si dovrebbero indicare quelli a cui si riferisce. Se la priorità è rivendicata per diversi depositi anteriori in date diverse, si dovrebbero indicare i prodotti e servizi ai quali si riferisce ciascun deposito anteriore.

2.1.3.4 Modulo per la designazione degli Stati Uniti

Qualora siano designati gli Stati Uniti d'America, occorre allegare il modulo OMPI MM18 debitamente compilato e firmato. Tale modulo, contenente la dichiarazione dell'intenzione di utilizzare il marchio, è disponibile solo in inglese e dev'essere compilato in inglese a prescindere dalla lingua della domanda internazionale.

2.1.4 Esame della domanda internazionale da parte dell'EUIPO

Articolo 184, RMUE Articolo 3, paragrafo 1, protocollo di Madrid

Se l'esame della domanda internazionale mette in evidenza delle irregolarità, l'EUIPO invita il richiedente a sanarle entro un mese. In linea di principio, questo termine ravvicinato dovrebbe consentire all'EUIPO di trasmettere all'OMPI la domanda internazionale entro due mesi dalla data di ricezione, mantenendola quindi come data della registrazione internazionale.

Se l'irregolarità non viene sanata, l'EUIPO informa il richiedente che non provvederà a trasmettere all'OMPI la domanda internazionale. La tassa di gestione non viene rimborsata.

Questo non preclude un successivo deposito di un'altra domanda internazionale.

Una volta accertata la regolarità della domanda internazionale, l'EUIPO la trasmette elettronicamente all'OMPI, fatta eccezione per i documenti quali i tabulati per il calcolo delle tasse o i moduli MM18, che saranno trasmessi come allegati scansionati. La trasmissione elettronica contiene la certificazione dell'ufficio d'origine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Madrid.

2.1.5 Irregolarità riscontrate dall'OMPI

Regola 11, paragrafo 4, e regole 12 e 13 del regolamento di esecuzione del protocollo

Qualora ravvisi delle irregolarità, l'OMPI emette una comunicazione di irregolarità, che viene trasmessa al richiedente e all'EUIPO in quanto ufficio d'origine. Le irregolarità devono essere sanate dall'EUIPO o dal richiedente, a seconda della loro natura. Le irregolarità concernenti il pagamento delle tasse internazionali devono essere sanate dal richiedente. L'EUIPO deve provvedere a porre rimedio alle irregolarità di cui alla regola 11, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione del protocollo.

In caso di irregolarità concernenti la classificazione dei prodotti e dei servizi, l'indicazione dei prodotti e dei servizi o entrambe, il richiedente non può presentare le proprie osservazioni direttamente all'OMPI, ma deve comunicarle attraverso l'EUIPO nella lingua dei procedimenti con l'OMPI. In tal caso, l'EUIPO inoltra all'OMPI la comunicazione del richiedente così com'è formulata, in quanto non si avvale della facoltà di esprimere un parere diverso, di cui alla regola 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione del protocollo, né della facoltà di proporre come rimediare all'irregolarità, di cui alla regola 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione del protocollo.

2.2 Designazioni successive

Articolo 187, RMUE Articolo 65, paragrafo 2, lettera b), RDMUE RMUE Articoli 30 e 31, REMUE Articolo 2, paragrafo 1, punto ii), protocollo di Madrid Regola 1, punto xxvi *bis*) e regola 24, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione del protocollo

Nel quadro del sistema di Madrid, il titolare di una registrazione internazionale può estendere la portata geografica della protezione di una registrazione. Esiste una procedura specifica denominata «designazione successiva a una registrazione», che estende la portata della registrazione internazionale ad altri membri dell'Unione di

Madrid per i quali non è stata ancora registrata una designazione o la designazione precedente non è più valida. Una designazione successiva può anche essere utilizzata per estendere la portata dei prodotti e/o dei servizi di una designazione anteriore, purché non sia superata la portata della registrazione internazionale. Ciò potrebbe essere utile nelle situazioni in cui è stata precedentemente registrata una limitazione.

A differenza delle domande internazionali, le designazioni successive non devono necessariamente essere presentate tramite l'ufficio d'origine, ma possono essere depositate direttamente presso l'OMPI. Per accelerare la procedura, si raccomanda il deposito diretto presso l'OMPI. Se viene depositata una richiesta attraverso l'EUIPO, deve essere depositata nella lingua utilizzata per il deposito della domanda internazionale.

In caso di trasferimento della registrazione internazionale (RI) a un soggetto che non è abilitato a effettuare una designazione successiva attraverso l'EUIPO, la domanda di designazione successiva non può essere presentata attraverso l'EUIPO, ma dev'essere depositata tramite l'OMPI o l'ufficio della parte contraente del titolare (per maggiori informazioni sull'ammissione al deposito, cfr. il punto 2.1.3.1 che precede).

Le designazioni successive possono essere effettuate soltanto dopo che è stata presentata una domanda internazionale iniziale, alla quale abbia fatto seguito una registrazione internazionale.

Le designazioni successive non sono soggette al pagamento di una tassa di gestione all'EUIPO.

Le designazioni successive depositate attraverso l'EUIPO devono essere redatte nella stessa lingua della domanda internazionale iniziale; in caso contrario l'EUIPO ne rifiuterà la trasmissione all'OMPI. Le designazioni successive devono essere presentate utilizzando il modulo ufficiale, vale a dire il modulo OMPI MM4 per il francese, l'inglese e lo spagnolo o il modulo EUIPO EM4 per le altre lingue dell'UE. Non esiste un modulo specifico EUIPO in inglese, francese o spagnolo, in quanto non sono necessarie indicazioni speciali per l'EUIPO in queste lingue e pertanto è sufficiente il modulo OMPI MM4.

Il tabulato di calcolo delle tasse (allegato al modulo OMPI MM4) dev'essere presentato nella lingua nella quale la designazione successiva viene trasmessa all'OMPI. In alternativa, il richiedente può allegare una copia del pagamento all'OMPI. Tuttavia, l'EUIPO non verifica la presenza del tabulato di calcolo delle tasse, né la sua corretta compilazione, né se l'importo delle tasse internazionali è stato calcolato correttamente. Qualsiasi domanda relativa all'importo delle tasse internazionali o alle relative modalità di pagamento deve essere rivolta all'OMPI. Sul sito dell'OMPI è disponibile un calcolatore delle tasse.

Nei moduli MM4 e EM4 le indicazioni da fornire si limitano a informazioni riguardanti il titolare, il rappresentante, l'elenco dei prodotti e servizi e la designazione di parti contraenti aggiuntive aderenti al protocollo di Madrid. Tali indicazioni devono sostanzialmente coincidere con quelle contenute nel modulo MM2. In caso di modifica del titolare, è inoltre controllata l'ammissione al deposito, ossia se la registrazione internazionale sia stata trasferita ad una persona che abbia la nazionalità di uno Stato

membro dell'UE o abbia un domicilio o uno stabilimento nell'UE (l'EUIPO come «ufficio della parte contraente del titolare»).

L'elenco dei prodotti e servizi può essere identico a quello della registrazione internazionale, cfr. punto 5-a) del modulo ufficiale, o più limitato, cfr. punto 5-b) o c). L'elenco non può essere più ampio della portata della protezione della registrazione internazionale, anche se coperto dal marchio di base.

Ad esempio, se un marchio internazionale è registrato nelle Classi 18 e 25 con una designazione della Cina solo in merito alla Classe 25, può essere designata di nuovo la Cina successivamente per quanto riguarda i rimanenti prodotti della Classe 18. Tuttavia, non potrà essere designata la Cina in merito alla Classe 9, perché questa classe non è protetta dal marchio internazionale, anche se il marchio di base comprendeva questa classe.

Entro tali limiti, è possibile presentare elenchi diversi per diverse parti contraenti designate successivamente.

Il marchio è necessariamente lo stesso della registrazione internazionale iniziale.

Se la domanda non è in inglese, francese o spagnolo, il richiedente deve compilare la sezione 0.1 del modello EUIPO EM4, indicando la lingua nella quale la designazione successiva deve essere trasmessa all'OMPI. Devono essere compilate anche le sezioni 0.2 e 0.3 relative alla traduzione dell'elenco dei prodotti e servizi, nonché alla lingua per la corrispondenza tra il richiedente e l'EUIPO.

Su richiesta del titolare, la designazione successiva può avere effetto dopo che si sono concluse delle procedure specifiche, concretamente l'iscrizione di una modifica o di una cancellazione parziale che riguardi il marchio internazionale in questione o il rinnovo del marchio.

L'EUIPO deve comunicare a chi richiede l'estensione territoriale la data alla quale è stata ricevuta la richiesta di estensione territoriale.

Se la richiesta dell'estensione territoriale non è conforme ai requisiti sopra indicati, l'EUIPO inviterà il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine pari ad almeno un mese. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l'EUIPO può rifiutarsi di trasmettere la richiesta all'Ufficio internazionale. Tuttavia, l'Ufficio non deve rifiutarsi di trasmettere la richiesta all'Ufficio internazionale prima che il richiedente abbia avuto la possibilità di correggere le irregolarità in essa riscontrate.

L'EUIPO trasmetterà all'Ufficio internazionale la richiesta di estensione territoriale fatta dopo la registrazione internazionale non appena sono soddisfatti i requisiti sopra indicati.

2.3 Notifica di fatti riguardanti la registrazione di base

Articoli 49, 53, da 57 a 62 e 128 RMUE

Articolo 29, REMUE

Se, entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, il marchio o i marchi di base cessano di avere effetto, in tutto o in parte, la registrazione internazionale viene cancellata nella stessa misura, in quanto «dipendente» dallo stesso. Questo non avviene soltanto nel caso di un «attacco centrale» da parte di un terzo, ma anche quando il marchio di base si estingue a causa di un'azione o dell'inerzia del suo titolare.

Per quanto riguarda i marchi dell'Unione europea, si tratta di casi in cui, in tutto o in parte (cioè soltanto per alcuni prodotti o servizi):

- il MUE o la(e) domanda(e) di MUE su cui si basa la registrazione internazionale viene ritirata, considerata ritirata o respinta;
- il marchio dell'Unione europea su cui si basa la registrazione internazionale è oggetto di rinuncia, non viene rinnovato o viene dichiarato decaduto o nullo dall'EUIPO o, in seguito ad una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, da un tribunale dei marchi dell'Unione europea.

Se quanto precede avviene a seguito di una decisione dell'EUIPO o di un tribunale dei marchi dell'Unione europea, tale decisione deve essere definitiva.

Se quanto precede si verifica entro il termine di cinque anni, l'EUIPO deve darne notifica all'OMPI.

L'EUIPO deve verificare che la domanda internazionale sia stata effettivamente registrata, prima di inviare una comunicazione all'OMPI sul cessato effetto del marchio dell'Unione europea di base.

Una notifica all'OMPI deve essere effettuata anche in determinati casi in cui una procedura venga avviata prima dello scadere del termine di cinque anni, ma non sia ancora stata oggetto di decisione definitiva entro tale termine; tale notifica va effettuata al termine del periodo di cinque anni. I casi interessati sono i seguenti:

- rigetto pendente per impedimenti assoluti della domanda di MUE (e i ricorsi dinanzi alle Commissioni di ricorso o al Tribunale/Corte di giustizia dell'UE);
- opposizione pendente contro domande di MUE di base (e i ricorsi dinanzi alle Commissioni di ricorso o al Tribunale/Corte di giustizia dell'UE);
- procedimento per dichiarazione di decadenza o nullità pendente dinanzi all'EUIPO contro il MUE di base (e i ricorsi dinanzi alle Commissioni di ricorso o al Tribunale/ Corte di giustizia dell'UE);
- se nel registro dei marchi dell'UE è indicato che una domanda riconvenzionale in un'azione per violazione proposta contro il MUE di base è stata depositata dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea ma non è ancora stata indicata nel registro la decisione di tale tribunale in merito alla domanda riconvenzionale.

In questi casi, non appena sia stata adottata una decisione definitiva o si siano conclusi i procedimenti deve essere inviata all'OMPI un'ulteriore notifica, dove si dichiari se, e in quale misura, il marchio di base abbia cessato di avere effetto o sia ancora valido.

Se entro cinque anni dalla data della registrazione internazionale, il marchio dell'Unione europea di base o la domanda di MUE di base sono stati suddivisi o parzialmente trasferiti, occorre darne notifica all'OMPI. Tuttavia, in questi casi non si producono effetti sulla validità della registrazione internazionale. La notifica serve soltanto a registrare il numero dei marchi su cui si fonda la registrazione internazionale.

L'EUIPO non è tenuta a notificare all'OMPI altre modifiche nei marchi di base. Laddove il richiedente/titolare desideri annotare le stesse modifiche nel registro internazionale, deve presentare una richiesta separata (cfr. il punto 2.4 che segue).

2.4 Trasmissione di modifiche riguardanti il marchio internazionale

Il registro internazionale è conservato presso l'OMPI. Le possibili modifiche elencate in appresso si possono annotare soltanto dopo che il marchio è stato registrato.

L'EUIPO non si occupa delle richieste di rinnovo o del pagamento delle tasse di rinnovo.

In linea di principio, la maggior parte delle modifiche relative a registrazioni internazionali può essere depositata direttamente presso l'OMPI dal titolare registrato della registrazione internazionale (RI) o tramite l'ufficio della parte contraente del titolare. Tuttavia, alcune richieste di modifica possono essere presentate da un'altra parte e tramite un altro ufficio, come specificato in seguito.

2.4.1 Casi in cui le richieste di modifica si possono trasmettere senza sottoporle ad esame

Regola 20, regola 20 *bis* e regola 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione del protocollo

Le seguenti richieste di modifica relative a una registrazione internazionale si possono presentare anche all'EUIPO in quanto «ufficio della parte contraente del titolare»:

- modulo OMPI MM5: cambio di titolarità, totale o parziale, presentato dal titolare registrato della RI (nella terminologia del marchio dell'Unione europea, corrisponde a un trasferimento);
- modulo OMPI MM6: limitazione dell'elenco di prodotti e servizi per tutte o alcune parti contraenti;
- modulo OMPI MM7: rinuncia di una o più parti contraenti (non tutte);
- modulo OMPI MM8: cancellazione totale o parziale della registrazione internazionale;

- modulo OMPI MM9: cambiamento del nome o dell'indirizzo del titolare e/o cambiamento dell'indicazione della forma giuridica ove il titolare sia una persona giuridica;
- moduli OMPI MM13/MM14: nuova licenza o modifica a una licenza presentata dal titolare registrato della RI;
- modulo OMPI MM15: cancellazione dell'iscrizione di una licenza;
- modulo OMPI MM19: restrizione del diritto di disporre del titolare, presentata dal titolare registrato della RI (nella terminologia del marchio dell'Unione europea, questo corrisponde a un diritto reale, a un atto di esecuzione forzata o a una procedura di insolvenza di cui agli articoli 22, 23 e 24, RMUE).

Le richieste presentate all'EUIPO dal titolare della RI vengono trasmesse direttamente all'OMPI senza essere sottoposte ad alcun esame. Le disposizioni del RMUE relative ai procedimenti corrispondenti non sono applicabili. In particolare, le regole relative all'uso della lingua sono quelle previste dal regolamento di esecuzione del protocollo e non è richiesto il pagamento di alcuna tassa all'EUIPO.

Le richieste si possono presentare attraverso l'EUIPO solo in quanto ufficio d'origine o se diventa competente per il titolare in seguito a un trasferimento della registrazione internazionale (cfr. regola 1, punto xxvi *bis*), del regolamento di esecuzione del protocollo). Le richieste per le quali l'EUIPO è competente (in qualità di ufficio di origine) saranno semplicemente trasmesse all'OMPI. Le richieste per le quali l'EUIPO non è competente (vale a dire quando non è l'ufficio di origine) non saranno trattate.

Quanto alla regola 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione del protocollo, che prevede che un ufficio della parte contraente del titolare possa notificare di propria iniziativa all'Ufficio internazionale una restrizione del diritto di disporre del titolare, tale facoltà non sarà esercitata.

2.4.2 Casi in cui le richieste di modifica vengono trasmesse in seguito a un esame

Articolo 201, RMUE Regola 20, paragrafo 1, lettera a), regola 20 *bis*, paragrafo 1 e regola 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione del protocollo

Il regolamento di esecuzione del protocollo prevede che la richiesta di iscrizione di un cambio di titolarità, di una licenza o di una restrizione del diritto di disporre del titolare può essere presentata direttamente all'OMPI soltanto dal titolare della registrazione internazionale. Sarebbe praticamente impossibile registrare un cambio di titolarità o una licenza presso l'OMPI nel caso in cui:

- il titolare originale non esista più (fusione, decesso), o
- il titolare non collabori con il suo licenziatario o (più verosimilmente) sia il beneficiario di un atto di esecuzione forzata.

Per questi motivi, al nuovo titolare o al licenziatario o al beneficiario del diritto reale non resta altra soluzione che presentare la richiesta presso l'ufficio della parte contraente del titolare. L'OMPI registrerà tali richieste senza sottoporle a un esame sostanziale, per il fatto che sono state trasmesse dall'ufficio della parte contraente del titolare.

Pertanto, al fine di evitare che un terzo possa diventare titolare o licenziatario di una registrazione internazionale, è indispensabile che l'EUIPO esamini tutte le richieste che provengano da qualsiasi persona che non sia il titolare della registrazione internazionale, verificando l'esistenza di prove che attestino il trasferimento, la licenza o altro diritto, in base a quanto disposto dall'articolo 201, RMUE. L'esame dell'EUIPO è limitato alla prova del trasferimento o della licenza o altro diritto e si applicano per analogia gli articoli 20 e 26, RMUE, nonché le parti corrispondenti delle direttive dell'EUIPO in materia di trasferimenti, licenze, diritti *reali*, atti di esecuzione forzata e procedura d'insolvenza o procedura analoga. In mancanza di prove, l'EUIPO si rifiuta di trasmettere la richiesta all'OMPI; è possibile presentare ricorso contro tale decisione.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&from=EN#d1e1020-37-1

Per tutti gli altri aspetti, le norme del RMUE non trovano applicazione. In particolare, la richiesta deve essere presentata in una delle lingue OMPI mediante l'apposito modulo OMPI e non sono dovute tasse all'EUIPO.

3 L'EUIPO in quanto ufficio designato

3.1 Quadro generale

Qualsiasi persona che abbia la nazionalità di uno Stato che sia parte contraente del protocollo di Madrid o che abbia in tale Stato il proprio domicilio o uno stabilimento commerciale e sia titolare di una domanda o registrazione nazionale nello stesso Stato («marchio di base») può, per il tramite dell'ufficio nazionale presso il quale il marchio di base è oggetto di domanda o registrato («ufficio d'origine»), depositare una domanda internazionale o una designazione successiva, nella quale può designare l'Unione europea.

Dopo aver esaminato la classificazione e verificato determinati requisiti formali (ivi compreso il pagamento di tasse) l'OMPI pubblica la registrazione internazionale (RI) nella Gazzetta dei Marchi Internazionali, emette il certificato di registrazione e notifica la RI agli uffici designati. L'EUIPO riceve i dati dall'OMPI esclusivamente in formato elettronico.

L'EUIPO identifica le registrazioni internazionali che designano l'UE con il numero di registrazione OMPI preceduto da una «**W**» seguita da uno «**0**» nel caso di una nuova RI (es. **W0**1 234 567) e da «**1**» nel caso di una designazione successiva (es. **W1**0 987 654). Ulteriori designazioni dell'UE per la stessa RI saranno identificate con **W2**, **W3**, ecc. Tuttavia, la «**W**» non dev'essere immessa nelle ricerche online nella banca dati EUIPO.

Il tipo di marchio mostrato per impostazione predefinita nella banca dati dell'EUIPO dipenderà dalla possibilità che l'indicazione appaia nel registro internazionale sotto i codici INID 541 («Riproduzione del marchio in caso di caratteri standard»), 550 («Indicazione relativa alla natura o al tipo di marchio» per i marchi tridimensionali o sonori) o 558 («Marchio di colore»). Se non viene preselezionata nessuna delle opzioni sopra indicate, il marchio sarà inserito nella banca dati dell'EUIPO fra i marchi figurativi.

L'EUIPO ha quindi 18 mesi di tempo per comunicare all'OMPI tutti i possibili motivi di rifiuto della designazione dell'UE. Il periodo di 18 mesi decorre dalla data di ricezione, da parte dell'EUIPO, della notifica della designazione.

Qualora si ricevano correzioni dall'OMPI che interessano il marchio stesso o i prodotti e servizi, spetta all'EUIPO decidere se aprire un nuovo termine di 18 mesi a decorrere dalla nuova data di notifica. Se la correzione riguarda solo parte dei prodotti e servizi, il nuovo termine si applica solo a quella parte e l'EUIPO dovrà ripubblicare in parte la RI nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea e riaprire il termine per l'opposizione esclusivamente per tale parte dei prodotti e servizi.

I principali compiti svolti dall'EUIPO in quanto ufficio designato sono i seguenti:

- prima ripubblicazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea;
- esame dei requisiti formali, ivi compreso l'esame di liste limitate per la designazione dell'UE, della chiarezza e della precisione dei termini nella specificazione di prodotti e servizi e delle rivendicazioni di preesistenza;
- esame degli impedimenti assoluti;
- esame delle opposizioni proposte contro le RI;
- trattamento delle comunicazioni dall'OMPI concernenti modifiche alle RI;
- seconda ripubblicazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea;
- concessione di protezione o pronuncia di decisioni finali.

3.2 Rappresentanza professionale

Articolo 119, paragrafo 2 e articolo 120, RMUE

In linea di principio, il titolare di una registrazione internazionale non è tenuto a nominare un rappresentante dinanzi all'Ufficio.

Tuttavia, i titolari con sede al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) hanno l'obbligo di farsi rappresentare: (a) a seguito di un rifiuto provvisorio, (b) per il deposito di rivendicazioni di preesistenza direttamente dinanzi all'Ufficio, o (c) a seguito di un'obiezione su una rivendicazione di preesistenza (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale, e gli articoli 119 e 120, RMUE).

In una delle situazioni di cui sopra, se un titolare di una RI ha nominato un rappresentante dinanzi all'OMPI che figura anche nella banca dati dei rappresentanti

costituita dall'Ufficio, tale rappresentante sarà automaticamente considerato il rappresentante del titolare della RI dinanzi all'Ufficio.

Se un titolare al di fuori dello SEE della RI non ha nominato alcun rappresentante, o ha nominato un rappresentante dinanzi all'OMPI che non figura nella banca dati dei rappresentanti costituita dall'Ufficio, eventuali notifiche di rifiuti provvisori o obiezioni conterranno un invito a nominare un rappresentante, conformemente agli articoli 119 e 120, RMUE. Per le particolarità della rappresentanza in ciascuno dei procedimenti dinanzi all'Ufficio, cfr. i punti 3.3.3, 3.4 e 3.6.6 di cui sotto.

3.3 Prima ripubblicazione, ricerche e formalità

3.3.1 Prima ripubblicazione

Articolo 190, RMUE

Non appena ricevute, le RI saranno immediatamente ripubblicate [89] nella parte M.1 del Bollettino MUE, tranne quando manca la seconda lingua.

La pubblicazione è limitata ai dati bibliografici, alla riproduzione del marchio e ai numeri delle classi, e non comprende l'elenco effettivo dei prodotti e servizi. Questo significa, in particolare, che l'EUIPO non traduce le registrazioni internazionali, né l'elenco dei prodotti e servizi. La pubblicazione indica inoltre la prima e la seconda lingua della registrazione internazionale e contiene un riferimento alla sua pubblicazione nella Gazzetta dell'OMPI, che dovrebbe essere consultata per ulteriori informazioni. Per maggiori dettagli, si rimanda al Bollettino dei marchi dell'Unione europea sul sito web dell'EUIPO.

La registrazione internazionale produce lo stesso effetto, a partire dalla prima ripubblicazione, di una domanda di marchio dell'Unione europea pubblicata.

3.3.2 Ricerche

Articolo 195, RMUE

Su richiesta del titolare della RI, entro un periodo di un mese da quando l'OMPI informa l'Ufficio della designazione, l'Ufficio prepara una relazione di ricerca dell'Unione per ciascuna RI, che indica i marchi dell'Unione europea simili e le RI che designano la CE. I titolari dei marchi anteriori citati nella relazione ricevono una lettera di sorveglianza, conformemente all'articolo 195, paragrafo 4, RMUE, a meno che non richiedano all'Ufficio di non inviare loro tali lettere di sorveglianza. Inoltre, su richiesta del titolare internazionale, l'Ufficio invia la RI agli uffici nazionali partecipanti per

[89] Le RI sono dapprima pubblicate nella Gazzetta dei Marchi Internazionali dell'OMPI e in seguito «ripubblicate» dall'Ufficio.

l'effettuazione di ricerche nazionali (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti).

Le richieste di ricerche nazionali devono essere presentate direttamente all'Ufficio. I titolari di RI che designano l'UE sono tenuti a richiedere le ricerche nazionali e a pagare la relativa tassa entro un termine di un mese da quando l'OMPI informa l'Ufficio della designazione. In caso di ritardato o mancato pagamento, la richiesta di ricerca nazionale non s'intende presentata.

Il pagamento può essere effettuato utilizzando qualsiasi metodo accettato dall'Ufficio (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe, punto 2).

Il titolare non è tenuto a nominare un rappresentante dinanzi all'EUIPO al solo scopo di richiedere o ricevere la relazione di ricerca.

Le relazioni di ricerca richieste sono inviate direttamente al titolare della registrazione internazionale o al suo rappresentante dinanzi all'Ufficio, qualora sia stato nominato. Quando un rappresentante è stato considerato il rappresentante del titolare della RI dinanzi all'Ufficio in ciascuna delle situazioni descritte al paragrafo 3.2, anche le relazioni di ricerca saranno inviate a tale rappresentante.

3.3.3 Esame delle formalità

L'esame delle formalità svolto dall'EUIPO sulle registrazioni internazionali si limita a verificare se è stata indicata una seconda lingua, se la domanda riguarda un marchio collettivo o un marchio di certificazione (che deve comprendere la trasmissione dei regolamenti relativi all'utilizzo del marchio), se gli elenchi limitati della designazione dell'UE rientrano nella portata dell'elenco principale delle RI, se esistono rivendicazioni di preesistenza e se l'elenco dei prodotti e/o dei servizi soddisfa i requisiti di chiarezza e precisione descritti nelle Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione.

3.3.3.1 Lingue

Articolo 146, paragrafi 3, 4 e 8, articoli 193 e 206, RMUE Regola 9, paragrafo 5, lettera g), punto ii), del regolamento di esecuzione del protocollo

La regola 9, paragrafo 5, lettera g), punto ii), del regolamento di esecuzione del protocollo e l'articolo 206, RMUE impongono al richiedente di una domanda internazionale che designa l'UE di indicare una seconda lingua, diversa dalla prima, tra le altre quattro dell'EUIPO, contrassegnando l'apposita casella nella sezione relativa alle parti contraenti dei moduli OMPI MM2 o MM4.

Ai sensi dell'articolo 206 RMUE, la lingua nella quale è stato effettuato il deposito della domanda internazionale è la lingua della procedura ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 4, RMUE. Se la lingua scelta dal titolare della registrazione internazionale per la procedura scritta non corrisponde alla lingua della domanda internazionale, il

titolare deve fornire una traduzione in questa lingua entro un mese dalla data di presentazione del documento originale. Se l'EUIPO non riceve la traduzione entro questo termine, il documento originale si considera non ricevuto.

La seconda lingua indicata nella domanda internazionale deve essere una seconda lingua ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 3, RMUE, ossia una lingua accettata come possibile nei procedimenti di opposizione, decadenza o nullità dinanzi all'EUIPO.

Qualora la seconda lingua non sia stata indicata, l'esaminatore emette un rifiuto provvisorio della protezione e concede al titolare un termine di due mesi dal giorno in cui l'EUIPO emette il rifiuto provvisorio ai sensi dell'articolo 154, RMUE per porre rimedio all'irregolarità. Qualora necessario, la notifica del rifiuto provvisorio inviterà il titolare della RI a nominare un rappresentante conformemente agli articoli 119 e 120, RMUE. La notifica sarà registrata nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e comunicata al titolare della RI. La risposta al rifiuto provvisorio dev'essere indirizzata all'EUIPO.

Se il titolare della RI pone rimedio all'irregolarità e soddisfa il requisito di nominare un rappresentante dinanzi all'EUIPO, se del caso, entro il termine stabilito, la registrazione internazionale viene ripubblicata.

Se l'irregolarità non è stata sanata e/o non è stato nominato un rappresentante (se del caso), l'EUIPO conferma il rifiuto al titolare della RI, che può presentare ricorso entro un termine di due mesi. Quando la decisione è definitiva, l'EUIPO comunica all'OMPI che il rifiuto è confermato.

3.3.3.2 Marchi collettivi e di certificazione

Articoli da 74 a 76, 83, 84 e 194, RMUE

Articoli 16, 17 e 33, REMUE

Articolo 76, RDMUE

Il sistema dei marchi dell'Unione europea prevede tre tipi di marchio: il marchio individuale, il marchio collettivo e il marchio di certificazione (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità).

Il modulo di domanda internazionale contiene un'unica indicazione che raggruppa marchi collettivi, marchi di certificazione e marchi di garanzia. Quindi, se la registrazione internazionale che designa l'UE si basa su un marchio nazionale di certificazione, di garanzia o collettivo sarà inserita come un marchio collettivo dell'UE o come un marchio di certificazione dell'UE e comporterà il pagamento di tasse più alte.

Le condizioni che si applicano ai marchi collettivi dell'UE e ai marchi di certificazione dell'UE valgono anche per le rispettive registrazioni internazionali che designano l'UE. Per maggiori informazioni sui requisiti di esame, viene fatto riferimento alle Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità (punti 9.2 e 9.3) e sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 15, Marchi collettivi dell'Unione europea e capitolo 16, Marchi di certificazione dell'Unione europea

Conformemente all'articolo 194, RMUE, il titolare deve presentare il regolamento che disciplina l'uso del marchio direttamente all'EUIPO entro due mesi dalla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la designazione all'EUIPO. Tale regolamento deve essere presentato nella lingua del procedimento.

Dall'esame dei particolari del marchio e del contenuto dei regolamenti relativi all'utilizzo del marchio, l'EUIPO determina se la designazione è per un marchio collettivo o per un marchio di certificazione.

Se, allo scadere del termine, il regolamento d'uso non è stato presentato o contiene delle irregolarità, o il titolare non è conforme ai requisiti di cui agli articoli 74 o 83, RMUE, l'esaminatore emette un rifiuto provvisorio e concede al titolare un termine di due mesi dal giorno in cui l'EUIPO emette il rifiuto provvisorio ai sensi dell'articolo 33, REMUE per porre rimedio all'irregolarità. Qualora necessario, la notifica del rifiuto inviterà il titolare della RI a nominare un rappresentante conformemente agli articoli 119 e 120 RMUE. La notifica sarà registrata nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e comunicata al titolare della RI. La risposta al rifiuto provvisorio dev'essere indirizzata all'EUIPO.

Se il titolare della RI pone rimedio all'irregolarità e soddisfa il requisito di nominare un rappresentante dinanzi all'EUIPO, se del caso, entro il termine stabilito, la registrazione internazionale procede.

Se l'irregolarità non è stata sanata e/o non è stato nominato un rappresentante (se del caso), l'Ufficio conferma il rifiuto al titolare della RI, che può presentare ricorso entro un termine di due mesi. Quando la decisione è definitiva, l'Ufficio comunica all'OMPI che il rifiuto è confermato.

3.3.3.3 Rivendicazioni di preesistenza

Rivendicazioni di preesistenza presentate con la designazione

Articolo 194, RMUE Regola 9, paragrafo 5, lettera g), punto i) e regola 21 *bis*, del regolamento di esecuzione del protocollo

Il richiedente può rivendicare, nel designare l'UE in una domanda internazionale o in una designazione successiva, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro. La rivendicazione deve essere presentata allegando alla domanda internazionale o alla richiesta di designazione successiva il modulo MM17, che deve indicare per ciascuna rivendicazione:

- lo Stato membro dell'UE in cui è registrato il diritto anteriore;
- il numero di registrazione;
- la data di deposito della registrazione in questione.

Non esiste una disposizione equivalente all'articolo 39, paragrafo 2, RMUE applicabile ai depositi diretti di marchi dell'Unione europea.

Al modulo MM17 non si devono allegare certificati o documenti a sostegno della rivendicazione di preesistenza, poiché non saranno trasmessi all'EUIPO dall'OMPI.

La rivendicazioni di preesistenza presentate unitamente alla domanda internazionale o a una designazione successiva saranno esaminate secondo le stesse modalità delle rivendicazioni di preesistenza presentate con una domanda di MUE. Per maggiori informazioni, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità.

Se è necessario presentare della documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza, o se quest'ultima contiene delle irregolarità, l'esaminatore emette una lettera di irregolarità, concedendo al titolare della RI un termine di due mesi entro il quale porvi rimedio. Qualora necessario, il titolare della RI sarà invitato a nominare un rappresentante dinanzi all'EUIPO.

Qualora l'EUIPO accolga la rivendicazione di preesistenza, ne deve informare gli uffici di proprietà intellettuale interessati. La notifica all'OMPI non è necessaria, in quanto non è necessaria alcuna modifica nel registro internazionale.

Se l'irregolarità non è stata sanata e/o non è stato nominato un rappresentante (se del caso), il diritto di preesistenza decade ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 4, RMUE. Il titolare della RI può chiedere una decisione, che può essere oggetto di ricorso. Quando la decisione è definitiva, l'EUIPO informa l'OMPI in merito all'eventuale perdita, rifiuto o cancellazione del diritto di preesistenza, ovvero all'eventuale ritiro della rivendicazione di preesistenza. Questi cambiamenti sono annotati nel registro internazionale e pubblicati dall'OMPI.

Rivendicazioni di preesistenza presentate dopo l'accettazione della designazione dell'UE da parte dell'EUIPO

Articolo 192, RMUE Articolo 32, REMUE Regola 21 *bis*, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione del protocollo

All'atto della pubblicazione dell'accettazione finale della registrazione internazionale nel Bollettino MUE, il titolare della stessa RI può rivendicare dinanzi all'Ufficio la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro tramite una richiesta depositata direttamente presso l'EUIPO. Le richieste di tale natura depositate dinanzi all'OMPI saranno considerate come non depositate.

Una rivendicazione di preesistenza presentata nell'intervallo di tempo tra il deposito della domanda internazionale e la pubblicazione dell'accettazione definitiva della registrazione internazionale s'intende ricevuta dall'EUIPO alla data di pubblicazione dell'accettazione definitiva della RI e sarà pertanto esaminata dall'EUIPO successivamente a tale data.

Se è necessario presentare della documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza, o se quest'ultima contiene delle irregolarità oppure se è richiesta la nomina di un rappresentante dinanzi all'EUIPO, l'esaminatore emette una lettera di

irregolarità, concedendo al titolare della RI un termine di due mesi entro il quale porvi rimedio.

Qualora l'Ufficio accolga la rivendicazione di preesistenza, ne informa l'OMPI, che provvede ad annotarlo nel registro internazionale e a pubblicarlo.

Gli uffici di proprietà intellettuale interessati saranno informati ai sensi della regola 110, paragrafo 6, REMUE.

Se l'irregolarità non è stata sanata e/o non è stato nominato un rappresentante (se del caso), il diritto di preesistenza s'intende rifiutato e il titolare della RI dispone di un periodo di due mesi entro il quale presentare ricorso. In questo caso, l'OMPI non viene informata. Lo stesso vale in caso di ritiro della rivendicazione di preesistenza.

3.3.3.4 Termini privi di chiarezza e precisione

Articoli 33, 41, 182 e 193, RMUE

Articolo 33, REMUE

Le registrazioni internazionali che designano l'UE sono sottoposte ad esame in merito alla specificazione di termini privi di chiarezza e precisione nell'elenco dei prodotti e servizi allo stesso modo delle domande dirette di marchio dell'Unione europea (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione).

Prima di depositare una RI che designa l'UE, è possibile consultare il contenuto dell'Harmonised database (HDB) usando TMclass (http://tmclass.tmdn.org). L'HDB riunisce i termini che sono accettati in tutti gli uffici dell'UE ai fini della classificazione. Gli utenti possono selezionare i suddetti termini pre-approvati, purché rientrino nella portata del marchio di base, per creare gli elenchi di prodotti e servizi e, allo stesso tempo, controllare se questi ultimi sono anche inclusi nel Gestore per prodotti e servizi di Madrid dell'OMPI (Madrid goods and Services, MGS) (https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=it). Tutti i termini dell'HDB saranno automaticamente accettati dall'Ufficio. Controllando in anticipo che i prodotti e/o i servizi siano compresi sia in TMclass sia nella banca dati MGS si facilita il processo di registrazione del marchio per le RI che designano l'UE.http://tmclass.tmdn.orghttps://webaccess.wipo.int/mgs/

Qualora la RI contenga nell'elenco dei prodotti e/o servizi termini privi di chiarezza o di precisione, l'EUIPO emette una notifica di rifiuto provvisorio della protezione e concede al titolare un termine di due mesi dal giorno in cui l'EUIPO emette il rifiuto provvisorio ai sensi dell'articolo 33, RMUE e dell'articolo 33, REMUE per porre rimedio all'irregolarità. Qualora necessario, la notifica del rifiuto inviterà il titolare della RI a nominare un rappresentante conformemente agli articoli 119 e 120 RMUE. La notifica sarà registrata nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e inviata al titolare della RI. La risposta alla notifica di rifiuto provvisorio dev'essere indirizzata all'EUIPO.

Una volta notificato il rifiuto provvisorio, le fasi successive della procedura d'esame sono identiche a quelle della domanda di marchio dell'Unione europea. Si effettueranno scambi di corrispondenza diretti con il titolare della RI o il suo

rappresentante ogniqualvolta sarà necessario. I termini che devono essere chiariti dal titolare della RI devono sempre appartenere alla stessa classe della denominazione originale presente nel registro internazionale.

Se dopo il riesame del caso si rinuncia all'obiezione o il titolare della RI pone rimedio all'irregolarità e soddisfa il requisito di nominare un rappresentante dinanzi all'EUIPO, se del caso, entro il termine stabilito, l'EUIPO invia all'OMPI uno status provvisorio del marchio, purché non vi siano altri rifiuti provvisori *ex officio* pendenti e sia ancora in corso il periodo di opposizione.

Le risposte ricevute dal titolare della RI o dal suo rappresentante non saranno considerate se entrambi sono ubicati fuori dal SEE.

Qualora il titolare non sia in grado di superare le obiezioni, oppure nel caso in cui non replichi all'obiezione, il rifiuto provvisorio sarà confermato. In altre parole, se il rifiuto provvisorio riguardava solo alcuni dei prodotti e servizi, solo questi ultimi saranno oggetto di rifiuto, ma i restanti saranno accettati. Al titolare della RI saranno concessi due mesi per presentare ricorso.

Una volta che la decisione sia definitiva e purché il rifiuto sia totale, l'EUIPO informa l'OMPI che il rifiuto provvisorio è confermato. Se il rifiuto è solo parziale, la comunicazione all'OMPI sarà emessa una volta che tutte le altre procedure sono state completate o il periodo di opposizione è terminato senza che siano pervenute opposizioni (cfr. punto 3.9 che segue).

3.3.3.5 Elenco limitato di prodotti e servizi per la designazione dell'UE

Se si richiede un elenco limitato di prodotti e servizi per la designazione dell'UE, l'EUIPO esaminerà la possibilità che i prodotti e servizi richiesti rientrino nell'elenco principale di prodotti e servizi della registrazione internazionale.

Se l'elenco limitato per l'UE contiene termini che non rientrano nell'elenco principale di prodotti e servizi della RI, l'Ufficio emetterà un rifiuto di protezione provvisorio e darà al titolare della RI due mesi di tempo a decorrere dal giorno in cui è emesso il rifiuto provvisorio per porre rimedio all'irregolarità. Qualora necessario, la notifica del rifiuto provvisorio inviterà il titolare della RI a nominare un rappresentante conformemente agli articoli 119 e 120, RMUE. Tale notifica sarà registrata nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e comunicata al titolare della RI. La risposta al rifiuto provvisorio deve essere rivolta all'Ufficio.

Una volta notificato il rifiuto provvisorio, le fasi successive della procedura d'esame sono identiche a quelle della domanda di marchio dell'Unione europea dirette: si effettueranno scambi di corrispondenza diretti con il titolare della RI o il suo rappresentante ogniqualvolta sarà necessario.

Se, dopo il riesame del caso, si rinuncia all'obiezione o il titolare della RI pone rimedio all'irregolarità e soddisfa il requisito, se del caso, di nominare un rappresentante dinanzi all'EUIPO entro il termine stabilito, l'Ufficio invierà all'OMPI uno status provvisorio del marchio, purché non vi siano altri rifiuti provvisori *ex officio* pendenti e sia ancora in corso il periodo di opposizione; la RI viene quindi ripubblicata.

Le risposte ricevute dal titolare della RI o dal suo rappresentante non saranno considerate se entrambi sono ubicati al di fuori dal SEE.

Qualora il titolare non sia in grado di superare le obiezioni o di convincere l'esaminatore della loro infondatezza, oppure nel caso in cui non replichi all'obiezione, il rifiuto provvisorio sarà confermato. In altre parole, se il rifiuto provvisorio riguardava solo alcuni dei prodotti e servizi, solo questi ultimi saranno oggetto di rifiuto, mentre i restanti saranno accettati. Al titolare della RI saranno concessi due mesi per presentare ricorso.

Quando la decisione è definitiva e ammesso che il rifiuto sia totale, l'EUIPO informerà l'OMPI che il rifiuto provvisorio è confermato. Se il rifiuto è solo parziale, la comunicazione all'OMPI sarà emessa dopo che tutte le altre procedure saranno state completate o che il periodo di opposizione sarà terminato senza che siano pervenute opposizioni (cfr. il punto 3.9 che segue).

3.4 Impedimenti assoluti

Articolo 193, RMUE

Articolo 33, REMUE

Regola 18 *bis*, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione del protocollo

Le registrazioni internazionali che designano l'UE sono soggette all'esame degli impedimenti assoluti allo stesso modo delle domande dirette di marchio dell'Unione europea (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione).

Se l'EUIPO ravvisa che il marchio è ammissibile alla protezione, e sempreché non vi siano altri rifiuti provvisori pendenti, l'Ufficio invia all'OMPI uno status provvisorio del marchio, specificando che l'esame *ex-officio* è stato completato, ma la registrazione internazionale rimane soggetta a opposizioni o osservazioni di terzi. Tale notifica sarà iscritta nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e comunicata al titolare della registrazione internazionale.

Se l'EUIPO ravvisa che il marchio non è ammissibile alla protezione, invia un rifiuto provvisorio della protezione, concedendo al titolare della RI un periodo di due mesi dal giorno della notifica del rifiuto provvisorio entro il quale presentare osservazioni. Se necessario, nella notifica del rifiuto provvisorio si inviterà il titolare a nominare un rappresentante conformemente agli articoli 119 e 120 RMUE. La notifica sarà iscritta nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e comunicata al titolare della registrazione internazionale. La risposta al rifiuto provvisorio dev'essere indirizzata all'EUIPO.

Se dopo il riesame del caso si rinuncia all'obiezione, l'esaminatore invia all'OMPI uno status provvisorio del marchio, purché non vi siano altri rifiuti provvisori pendenti e sia ancora in corso il periodo di opposizione.

Tuttavia, l'EUIPO ha ancora la possibilità di riaprire, di sua iniziativa, l'esame degli impedimenti assoluti in qualsiasi momento prima della dichiarazione finale di concessione della protezione, ma non oltre il periodo di 18 mesi a disposizione dell'EUIPO per informare l'OMPI circa tutti i possibili impedimenti (cfr. il punto 3.1 che precede).

Una volta notificato il rifiuto provvisorio, le fasi successive della procedura d'esame sono identiche a quelle della domanda di marchio dell'Unione europea, con scambi di corrispondenza diretti con il titolare o il suo rappresentante ogniqualvolta sarà necessario.

Le risposte ricevute dal titolare della RI o dal suo rappresentante non saranno considerate se entrambi sono ubicati fuori dal SEE.

Qualora il titolare non sia in grado di superare le obiezioni o di convincere l'esaminatore della loro infondatezza, oppure si astiene dal replicare all'obiezione, il rifiuto sarà confermato nella misura indicata nel rifiuto provvisorio. In altre parole, se il rifiuto provvisorio riguardava solo una parte dei prodotti e servizi, solo questi ultimi saranno oggetto di rifiuto, mentre i restanti saranno accettati. Al titolare della RI saranno concessi due mesi per presentare ricorso.

Una volta che la decisione è definitiva e purché il rifiuto sia totale, l'EUIPO informa l'OMPI che il rifiuto provvisorio è confermato. Se gli impedimenti assoluti sono solo parziali, la comunicazione all'OMPI sarà emessa una volta che tutte le altre procedure si saranno concluse o il periodo di opposizione sarà terminato senza che siano pervenute opposizioni (cfr. il punto 3.9 che segue).

3.5 Osservazioni di terzi

Articoli 45 e articolo 193, paragrafo 7, RMUE

Le osservazioni di terzi possono essere validamente presentate all'EUIPO a decorrere dalla data di notifica della RI a quest'ultimo, almeno fino alla scadenza del periodo di opposizione e, nel caso in cui sia stata proposta un'opposizione, non oltre il periodo di 18 mesi di cui dispone l'EUIPO per informare l'OMPI in merito a tutti i possibili impedimenti (cfr. il punto 3.1 che precede).

Se le osservazioni di terzi pervengono prima che l'EUIPO comunichi all'OMPI il risultato dell'esame degli impedimenti assoluti e l'EUIPO le ritiene fondate, la notifica di rifiuto provvisorio sarà emessa.

Se le osservazioni di terzi pervengono dopo l'emissione di un rifiuto provvisorio per motivi assoluti in relazione a prodotti e servizi diversi da quelli a cui si riferiscono le osservazioni e se l'EUIPO le considera fondate, sarà emesso un ulteriore rifiuto provvisorio.

Se le osservazioni di terzi pervengono dopo l'emissione di uno status provvisorio del marchio e l'EUIPO le ritiene fondate, sarà emesso un rifiuto provvisorio a seguito di osservazioni di terzi, al quale saranno allegate le osservazioni.

La procedura di esame è identica a quella descritta nelle Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 3.1.

Qualora l'EUIPO ritenga che le osservazioni siano infondate, saranno semplicemente trasmesse al richiedente senza che l'OMPI ne sia informata.

3.6 Opposizione

Articolo 196, RMUE Articoli 77 e 78, RDMUE

3.6.1 Tempi

Un'opposizione contro una registrazione internazionale può essere depositata tra il primo e il quarto mese successivi alla data della prima ripubblicazione. Esempio: se la prima ripubblicazione interviene il 15/02/2017, il periodo di opposizione decorre dal 15/03/2017 e scade il 15/06/2017.

Il periodo di opposizione è fisso ed è indipendente dall'esito della procedura concernente gli impedimenti assoluti. L'inizio della procedura d'opposizione dipende, tuttavia, dal risultato dell'esame *ex officio* nella misura in cui la procedura di opposizione si può sospendere in caso sia stato emesso un rifiuto *ex officio* in relazione agli stessi prodotti e servizi.

Le opposizioni presentate successivamente alla ripubblicazione della registrazione internazionale, ma prima dell'inizio del periodo di opposizione, sono mantenute in attesa e si considerano presentate il primo giorno del periodo di opposizione. Qualora l'opposizione sia ritirata anteriormente a tale data, la tassa di opposizione viene rimborsata.

3.6.2 Ricezione e notifica al titolare internazionale

Articolo 4 e articolo 77, paragrafo 3, RDMUE

L'EUIPO invia all'opponente una ricevuta. Se l'opposizione viene presentata prima dell'inizio del periodo di opposizione, viene inviata una lettera all'opponente per informarlo che l'opposizione si considera depositata il primo giorno del periodo di opposizione e che verrà mantenuta in attesa fino a quel momento.

L'Ufficio comunicherà inoltre al titolare della RI o al rappresentante dinanzi all'OMPI (qualora il titolare abbia nominato un rappresentante dinanzi all'OMPI e l'EUIPO disponga di sufficienti informazioni di contatto) il deposito dell'opposizione e il numero della stessa, anche se la sede di attività si trova al di fuori del SEE.

3.6.3 Tasse

Articoli 99 e articolo 196, paragrafo 2, RMUE

L'opposizione si considera debitamente presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di opposizione. Qualora non sia possibile constatare il pagamento della tassa entro il periodo di opposizione, quest'ultima non si considera presentata.

Qualora dissenta da tale conclusione, l'opponente ha il diritto di richiedere una decisione formale sulla perdita di un diritto. La decisione dell'EUIPO di confermare tale conclusione deve essere notificata a entrambe le parti. Qualora l'opponente presenti ricorso avverso la decisione, l'EUIPO notifica all'OMPI un rifiuto provvisorio, quantunque incompleto, all'unico scopo di rispettare il termine di 18 mesi. Qualora la decisione divenga definitiva, il rifiuto provvisorio è revocato. Diversamente, ha inizio l'iter normale della procedura d'opposizione.

3.6.4 Verifica dell'ammissibilità

Articolo 119, paragrafo 2, RMUE Articoli 5 e 78, RDMUE

L'EUIPO verifica se l'opposizione è ammissibile e se contiene le indicazioni richieste dall'OMPI.

Se l'opposizione è considerata inammissibile, l'EUIPO provvede a comunicarlo al titolare della registrazione internazionale, mentre non deve inviare all'OMPI la notifica di rifiuto provvisorio fondato su un'opposizione.

Per tutti i dettagli sui procedimenti di opposizione consultare le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimenti di opposizione.

3.6.5 Lingua del procedimento

Articolo 146, paragrafo 6, RMUE Articolo 3, RDMUE

Le opposizioni (come pure le domande di decadenza o di nullità) devono essere presentate nella lingua della registrazione internazionale (prima lingua) o nella seconda lingua che il richiedente internazionale è tenuto a indicare quando designa l'UE. L'opponente può scegliere una delle due lingue quale lingua del procedimento di opposizione. L'opposizione può essere presentata anche in una delle altre tre lingue

dell'EUIPO, a condizione che entro un mese sia presentata una traduzione nella lingua del procedimento.

L'EUIPO utilizza:

- la lingua del procedimento d'opposizione scelta dall'opponente in tutte le comunicazioni direttamente rivolte alle parti;
- la lingua in cui la RI è stata registrata dall'OMPI (prima lingua) in tutte le comunicazioni con l'OMPI (ad esempio il rifiuto provvisorio).

3.6.6 Rappresentanza del titolare della registrazione internazionale

3.6.6.1 Ricevuta dell'opposizione

Articolo 4, RDMUE

Se del caso, nella ricevuta dell'opposizione l'EUIPO informa il rappresentante dinanzi all'OMPI che se il titolare della registrazione internazionale non provvede a nominare un rappresentante che soddisfi i requisiti stabiliti nell'articolo 119, paragrafo 3, o nell'articolo 120, RMUE entro un mese dal ricevimento della comunicazione, l'EUIPO comunicherà al titolare della registrazione internazionale l'obbligo formale di nominare un rappresentante unitamente al termine per l'opposizione, una volta che quest'ultima è ritenuta ammissibile.

Se il titolare della registrazione internazionale ha un rappresentante dinanzi all'OMPI **all'interno** dello SEE che tuttavia non figura nella banca dati dei rappresentanti costituita dall'EUIPO, quest'ultimo informa tale rappresentante che, qualora intenda rappresentare il titolare della registrazione internazionale dinanzi all'EUIPO, è tenuto a specificare su quale base vi è legittimato [ossia se è un avvocato o un mandatario abilitato ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE, o un rappresentante dipendente ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 3, RMUE] (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale).

3.6.6.2 Notifica dell'inizio del procedimento di opposizione

Articolo 6, paragrafo 1, RDMUE

Se l'opposizione è ritenuta ammissibile e se, malgrado l'invito ai sensi del punto 3.6.6.1 che precede, il titolare della registrazione internazionale non provvede a nominare un rappresentante prima che l'opposizione sia ritenuta ammissibile, l'ulteriore trattamento del fascicolo dipenderà dal fatto che il **titolare della RI** sia o meno obbligato a farsi rappresentare dinanzi all'EUIPO ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, RMUE.

- Se il titolare della RI **non** è obbligato a farsi rappresentare dinanzi all'EUIPO, il procedimento continua direttamente con il titolare della RI, al quale vengono inviati la notifica dell'ammissibilità dell'opposizione e i termini stabiliti per la convalida.
- Se il titolare della RI **è** obbligato a farsi rappresentare dinanzi all'EUIPO, gli viene notificata l'ammissibilità dell'opposizione, unitamente alla richiesta formale di nominare un rappresentante entro due mesi dal ricevimento della comunicazione (articolo 77, paragrafo 4, RDMUE), altrimenti la registrazione internazionale s'intende respinta con diritto di ricorso. Una volta che la decisione è definitiva, il procedimento di opposizione viene concluso informandone l'OMPI. Per la ripartizione delle spese si applicano le regole ordinarie. Questo significa che non si prendono decisioni in merito alle spese e che la tassa di opposizione non viene rimborsata.

3.6.7 Rifiuto provvisorio (basato su motivi relativi)

Articolo 78, RDMUE Articolo 5, paragrafo 1 e articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), protocollo di Madrid Regola 17, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, punto v), del regolamento di esecuzione del protocollo

Un'opposizione che si consideri presentata, sempreché sia ammissibile, dà luogo all'invio all'OMPI di una notifica di rifiuto provvisorio basato su un'opposizione. Ciascuna opposizione regolarmente presentata entro il periodo di opposizione viene notificata all'OMPI con una comunicazione separata di rifiuto provvisorio.

Il rifiuto provvisorio può essere totale o parziale e contiene dettagli relativi ai diritti anteriori invocati, nonché la loro rappresentazione, l'elenco pertinente dei prodotti e servizi su cui si fonda l'opposizione e, in caso di rifiuto parziale, l'elenco dei prodotti e servizi contro i quali è diretta l'opposizione.

L'opponente deve fornire un elenco dei prodotti e servizi su cui si fonda l'opposizione nella lingua del procedimento di opposizione. L'EUIPO invia l'elenco all'OMPI in questa lingua, senza tradurlo nella lingua della registrazione internazionale.

La notifica viene iscritta nel registro internazionale, pubblicata nella Gazzetta e comunicata al titolare della registrazione internazionale. Il termine per l'inizio del procedimento è stabilito nella notifica diretta alle parti effettuata in parallelo dall'EUIPO, come nel caso di un normale marchio dell'Unione europea.

3.6.8 Sospensione dell'opposizione in caso di rifiuto provvisorio *ex officio*

Articolo 6, paragrafo 2, e articolo 77, paragrafo 5, RDMUE

Se un'opposizione è stata presentata quando l'EUIPO aveva già emesso uno o più rifiuti provvisori *ex officio* per gli stessi prodotti e servizi, l'EUIPO informa l'OMPI in merito al rifiuto provvisorio basato sull'opposizione e comunica alle parti che, con effetto dalla data della comunicazione, la procedura d'opposizione s'intende sospesa fino all'emissione della decisione definitiva in relazione ai rifiuti *ex officio.*

Se il o i rifiuti provvisori *ex officio* si traducono in uno o più rifiuti definitivi della protezione per tutti i prodotti e servizi o per quelli che sono contestati dall'opposizione, la procedura di opposizione viene conclusa senza che sia emessa alcuna decisione e la tassa di opposizione è rimborsata.

Se il o i rifiuti *ex officio* non sono mantenuti, o sono mantenuti solo in parte, la procedura di opposizione viene riaperta per i restanti prodotti e servizi.

3.7 Cancellazione della RI o rinuncia alla designazione dell'UE

Se a seguito di un rifiuto provvisorio *ex officio* o di un rifiuto provvisorio basato su impedimenti relativi, il titolare chiede la cancellazione della RI dal registro internazionale o rinuncia alla sua designazione dell'UE, il fascicolo viene archiviato al ricevimento della notifica da parte dell'OMPI. Per questo, si consiglia vivamente al titolare di informare l'Ufficio nello stesso momento in cui si invia la richiesta all'OMPI. L'Ufficio sospenderà quindi la procedura di rifiuto in attesa del ricevimento della notifica di cancellazione o di rinuncia da parte dell'OMPI.

Se questo accade prima dell'apertura della fase di contradditorio del procedimento di opposizione, la tassa di opposizione viene rimborsata all'opponente, essendo equivalente al ritiro di una domanda di MUE. Il titolare della RI deve presentare le richieste all'OMPI (o tramite l'ufficio d'origine) utilizzando il modulo ufficiale (MM7 o MM8). L'EUIPO non può agire da intermediario e trasmettere le richieste all'OMPI.

Tuttavia, la cancellazione della RI su richiesta dell'ufficio d'origine (dovuta a un «attacco centrale» durante il periodo di dipendenza di cinque anni) è considerata equivalente a un rifiuto della domanda di MUE in un procedimento parallelo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, RDMUE; In questo caso la tassa di opposizione non viene rimborsata.

3.8 Limitazione dell'elenco di prodotti e servizi

Articolo 9 *bis*, punto iii), protocollo di Madrid Regola 25 del regolamento di esecuzione del protocollo

In assenza di un rifiuto provvisorio pendente, tutte le limitazioni possono essere depositate esclusivamente attraverso l'OMPI. Lo stesso vale per le limitazioni depositate durante le procedure di nullità/decadenza. L'OMPI registrerà la limitazione e la trasmetterà all'EUIPO affinché la esamini.

A seguito di un rifiuto provvisorio, le limitazioni possono essere depositate attraverso l'OMPI o presentate direttamente all'EUIPO.

Il titolare di RI deve informare l'Ufficio non appena invia la richiesta di limitazione (MM6/MM8) all'OMPI. La procedura di rifiuto viene quindi sospesa in attesa della ricezione della notifica di limitazione da parte dell'OMPI (vale a dire dopo che la limitazione è stata iscritta nel registro dell'OMPI). A condizione che la limitazione consenta di rinunciare all'obiezione, l'EUIPO comunicherà all'OMPI il ritiro del rifiuto provvisorio.

Se, in seguito a un rifiuto provvisorio, il titolare della RI sceglie di limitare l'elenco di prodotti e servizi presentando la sua richiesta di limitazione all'EUIPO, invece che tramite l'OMPI, l'EUIPO confermerà semplicemente il rifiuto provvisorio. Di conseguenza, il registro dell'OMPI riporterà il rifiuto parziale, non la limitazione come tale.

In tutti i casi, le limitazioni saranno esaminate dall'EUIPO allo stesso modo delle limitazioni o delle rinunce parziali di un MUE o di una registrazione o di una domanda di MUE (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione e parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione). Quando la limitazione è stata presentata attraverso l'OMPI ed è considerata inaccettabile dall'EUIPO, viene emessa una dichiarazione secondo la quale la limitazione non ha effetto nel territorio dell'UE ai sensi della regola 27, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione del protocollo. Tale dichiarazione non è soggetta a revisione né a ricorso.

La richiesta di limitazione deve essere presentata tramite l'OMPI in tutti i casi in cui il titolare della RI desidera presentare una richiesta di trasformazione (conversion).

Le cancellazioni parziali su richiesta dell'ufficio di origine (a seguito di un «attacco centrale» durante il periodo di dipendenza di cinque anni) sono registrate così come sono dall'EUIPO.

Se la limitazione viene presentata prima dell'apertura della fase di contraddittorio del procedimento di opposizione con la conseguente chiusura del procedimento, la tassa di opposizione viene rimborsata all'opponente.

3.9 Conferma o ritiro del rifiuto provvisorio ed emissione della dichiarazione di concessione di protezione

Articolo 33, paragrafo 2, REMUE

Articolo 78, paragrafo 5, e articolo 79, paragrafo 1, RDMUE

Regola 18 *ter*, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di esecuzione del protocollo

Qualora siano state inviate all'OMPI una o più notifiche di rifiuto provvisorio, l'EUIPO è tenuto, una volta completate tutte le procedure e prese le decisioni definitive, a adempiere una delle seguenti opzioni:

- confermare il rifiuto provvisorio all'OMPI, o
- inviare all'OMPI una dichiarazione di concessione di protezione indicando il parziale o totale ritiro del rifiuto provvisorio. La dichiarazione di concessione di protezione deve specificare per quali prodotti e servizi è accettato il marchio.

Se alla scadenza del periodo di opposizione la registrazione internazionale non è oggetto di alcun rifiuto provvisorio, l'EUIPO invia all'OMPI una dichiarazione di concessione di protezione per tutti i prodotti e servizi.

La dichiarazione di concessione di protezione deve contenere la data di ripubblicazione della registrazione internazionale nella parte M.3 del Bollettino dei marchi dell'Unione europea.

L'EUIPO non rilascia certificati di registrazione per le registrazioni internazionali.

3.10 Seconda ripubblicazione

Articolo 189, paragrafi 2, 3, articolo 190, paragrafo 2 e articolo 203, RMUE

La seconda ripubblicazione a cura dell'EUIPO viene effettuata quando, alla conclusione di tutte le procedure, la registrazione internazionale resta protetta (almeno in parte) nell'UE.

La data della seconda ripubblicazione determina l'inizio del periodo di cinque anni di uso effettivo ed è la data a decorrere dalla quale la registrazione può essere invocata contro le contraffazioni.

Dalla data della seconda ripubblicazione, la RI ha gli stessi effetti di un MUE registrato. Tali effetti possono pertanto entrare in vigore prima della scadenza del termine di 18 mesi.

Nella parte M.3.1 del Bollettino dei marchi dell'Unione europea saranno pubblicati soltanto i seguenti dati:

111 numero della registrazione internazionale;

460 data di pubblicazione nella Gazzetta Internazionale (se del caso);

400 data(e), numero(i) e pagina(e) della(e) precedenti pubblicazioni nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea;

450 data di pubblicazione della registrazione internazionale o designazione successiva nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea.

3.11 Trasferimento della designazione dell'UE

Articolo 201, RDMUE

La registrazione internazionale rappresenta una singola registrazione in termini amministrativi, essendo un'unica iscrizione nel registro internazionale, ma in realtà consiste in un insieme di marchi nazionali (regionali), per quanto concerne gli effetti sostanziali e il marchio come oggetto di proprietà. Riguardo al nesso con il marchio di base, la registrazione internazionale deve essere originariamente a nome del titolare del marchio di base, ma in seguito può essere trasferita indipendentemente dal marchio di base.

Di fatto, un «trasferimento della registrazione internazionale» altro non è se non un trasferimento del marchio che produce effetti per una, per più o per tutte le parti contraenti designate e per alcuni o per tutti i prodotti e servizi. In altre parole, equivale a un trasferimento del numero corrispondente di marchi nazionali (regionali).

I trasferimenti non possono essere presentati direttamente all'EUIPO in quanto ufficio designato, bensì devono essere presentati all'OMPI o tramite l'ufficio competente della parte contraente del titolare utilizzando il modulo MM5. Una volta registrato dall'OMPI, il cambio di titolarità della designazione dell'UE sarà notificato all'EUIPO e inserito automaticamente nella sua banca dati.

In quanto ufficio designato, l'EUIPO non deve svolgere alcun esame relativamente al trasferimento. La regola 27, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione del protocollo prevede che un ufficio designato possa dichiarare all'OMPI che, per quanto concerne la sua designazione, un cambio di titolarità non produce alcun effetto. Tuttavia, questa disposizione non è applicata dall'EUIPO, poiché non è competente per valutare se la modifica nel registro internazionale sia stata accompagnata da prove del trasferimento.

3.12 Nullità, decadenza e domande riconvenzionali

Articoli da 58 a 60, articolo 189, paragrafo 2, articolo 190, paragrafo 2 e articoli 198 e 203, RMUE

Articolo 34, REMUE

È ammessa la declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa l'UE europea; la domanda di declaratoria di inefficacia di una registrazione

internazionale che designa l'UE corrisponde alla domanda o di decadenza o di dichiarazione di nullità nella terminologia del MUE.

Non vi è un termine da rispettare per depositare una domanda di dichiarazione di nullità/decadenza, con le seguenti eccezioni:

- una domanda di dichiarazione di nullità di una registrazione internazionale che designa l'UE è ammissibile soltanto dopo che la designazione è stata accettata in via definitiva dall'EUIPO, vale a dire dopo che è stata inviata una dichiarazione di concessione di protezione;
- una domanda di decadenza basata sul mancato uso di una registrazione internazionale che designa l'UE è ammissibile soltanto se, alla data del deposito della domanda, l'accettazione definitiva della RI è stata ripubblicata dall'EUIPO almeno cinque anni prima (cfr. articolo 203 RMUE, dove è specificato che la data di pubblicazione ai sensi dell'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'UE deve essere posto in regolare uso nell'Unione europea).

L'EUIPO esamina la richiesta come se riguardasse direttamente un marchio dell'Unione europea (cfr. le Direttive, parte D, Annullamento).

Se gli effetti della RI che designa l'UE vengono invalidati/revocati in tutto o in parte, a seguito di una decisione definitiva o di una domanda riconvenzionale, l'EUIPO ne dà comunicazione all'OMPI ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, protocollo di Madrid e della regola 19 del regolamento di esecuzione del protocollo. L'OMPI annota sul registro l'invalidazione/decadenza e la pubblica nella Gazzetta dei Marchi Internazionali.

4 Trasformazione (*conversion*), trasformazione (*transformation*), sostituzione

4.1 Osservazioni preliminari

Conversion o *transformation*

Entrambe si applicano quando una registrazione internazionale (RI) che designa l'UE cessa di avere effetto, ma per motivi diversi:

- se la RI che designa l'UE è stata rifiutata in via definitiva dall'EUIPO o cessa di avere effetto per motivi che sono indipendenti dal marchio di base, l'unica opzione disponibile è la trasformazione intesa come **conversion**. Quest'ultima è possibile entro i termini prescritti, anche se, nel frattempo, la RI è stata cancellata dal registro internazionale su richiesta dell'ufficio di origine, ossia mediante un «attacco centrale»;

- quando la registrazione internazionale cessa di avere effetto perché il marchio di base è oggetto di «attacco centrale» nei 5 anni del periodo di dipendenza, è possibile la trasformazione (**transformation**) in una domanda diretta di marchio dell'Unione europea. Tale trasformazione non è possibile se la RI è stata cancellata su richiesta del titolare, ovvero se quest'ultimo ha rinunciato in tutto o in parte alla designazione dell'UE. La designazione dell'UE deve essere ancora efficace alla data in cui è richiesta la trasformazione, ossia non deve essere stata rifiutata in via definitiva dall'EUIPO, altrimenti non sarà rimasto nulla da trasformare e l'unica possibilità sarebbe la trasformazione (intesa come *conversion*) della designazione.

4.2 Trasformazione (*conversion*)

Articoli da 139 a 141 e articolo 202, RMUE Regola 24, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento di esecuzione del protocollo

La possibilità giuridica di procedere alla trasformazione (*conversion*) [90] trova origine nel sistema del marchio dell'Unione europea, che è stato adattato per permettere di convertire una designazione dell'UE tramite una registrazione internazionale in una domanda di marchio nazionale, alla stessa stregua di un marchio dell'Unione europea diretto. Il sistema del marchio dell'Unione europea e il sistema di Madrid sono stati adattati anche per consentire la trasformazione in una designazione di uno Stato membro aderente al sistema di Madrid (la cosiddetta trasformazione «*opting back*»). Malta non è parte del sistema di Madrid.

In quest'ultimo caso, una domanda di designazione successiva dello Stato membro viene trasmessa all'OMPI. Si tratta di una designazione successiva *sui generis* che, anziché essere depositata direttamente presso l'ufficio d'origine o l'OMPI, dev'essere depositata attraverso l'ufficio designato.

Per dettagli completi sulla trasformazione, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 2, Trasformazione.

[90] In inglese, il termine «conversion» è utilizzato per descrivere una disposizione giuridica specifica del sistema del MUE (articolo 112 e segg. RMUE) mentre il termine «transformation» è utilizzato per descrivere quanto disposto dall'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid. In altre lingue, per indicare le due diverse disposizioni giuridiche si utilizza lo stesso termine (ad esempio in spagnolo «*transformación*»). Onde evitare confusioni, si potrebbe utilizzare tra parentesi il termine inglese «conversion» laddove, ad esempio, il termine spagnolo «transformación» sia utilizzato nel senso dell'articolo 139, RMUE.

4.3 Trasformazione (*transformation*)

Articolo 111, paragrafo 2, lettera p) e articolo 204, RMUE Articolo 36, REMUE Articolo 6, paragrafo 3 e articolo 9 *quinquies*, protocollo di Madrid

4.3.1 Osservazioni preliminari

La trasformazione (*transformation*) trae origine esclusivamente dal protocollo di Madrid. È stata introdotta per attenuare le conseguenze del periodo di dipendenza di cinque anni previsto dall'accordo di Madrid. Quando una registrazione internazionale viene cancellata in tutto o in parte in conseguenza della cessazione dell'efficacia del marchio di base e il titolare deposita una domanda per lo stesso marchio e gli stessi prodotti e servizi presso l'ufficio di una qualsiasi parte contraente in cui la RI aveva efficacia, tale domanda verrà trattata come se fosse stata depositata alla data della RI, ovvero alla data della designazione successiva se le parti contraenti erano state designate successivamente; la domanda gode anche degli stessi eventuali diritti di priorità.

Questo tipo di deposito non è disciplinato dal protocollo di Madrid, né coinvolge in qualche modo l'OMPI. A differenza della trasformazione intesa come *conversion*, in questo caso la trasformazione della designazione dell'UE in domande nazionali non è possibile, né è possibile trasformare la designazione dell'UE in designazioni di singoli Stati membri. Se è stata designata l'UE, la registrazione internazionale ha efficacia nell'UE e non nei singoli Stati membri in quanto tali.

La designazione dell'UE deve essere ancora efficace alla data in cui si richiede la trasformazione, ossia non deve essere stata respinta in via definitiva dall'EUIPO, altrimenti non sarà rimasto nulla da trasformare e l'unica possibilità sarebbe la trasformazione (*conversion*) della designazione.

4.3.2 Principi ed effetti

Articolo 32 RMUE

Dopo la **cancellazione in tutto o in parte di una registrazione internazionale che designa l'UE su richiesta dell'ufficio d'origine** ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid (ossia, a seguito di un cosiddetto «attacco centrale» durante il periodo di dipendenza di cinque anni), il titolare può depositare una domanda di marchio dell'Unione europea «diretta» per lo stesso marchio e gli stessi prodotti e servizi.

La domanda risultante dalla trasformazione è trattata dall'EUIPO come se fosse stata depositata alla data della RI originaria o, se l'UE è stata designata successivamente alla RI, alla data della designazione successiva. La domanda gode anche degli stessi eventuali diritti di priorità.

La data della RI o della designazione successiva non diventa la data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea. L'articolo 32 RMUE, che si applica *mutatis mutandis*, stabilisce condizioni chiare per la concessione di una data di deposito, soggetta anche al pagamento della tassa di deposito entro un mese. Tuttavia, la data della RI o della designazione successiva sarà la data che determina «l'effetto del diritto anteriore» del marchio dell'Unione europea ai fini delle ricerche sui diritti di priorità, delle opposizioni, ecc.

A differenza del caso delle rivendicazioni di priorità e di preesistenza (articolo 41, paragrafo 8, RMUE), non è possibile avere due date o una data parziale, con una data riferita esclusivamente ai prodotti oggetto della RI e la data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea come data applicabile per gli altri prodotti e servizi. Un tale effetto di trasformazione parziale non è previsto dall'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid né dall'articolo 204, RMUE.

Il rinnovo decorre dalla data di deposito del marchio dell'Unione europea oggetto della trasformazione.

4.3.3 Procedura

Le condizioni per invocare un diritto di trasformazione ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid sono le seguenti:

- che la domanda sia depositata entro un periodo di tre mesi dalla data in cui la registrazione internazionale è stata cancellata, in tutto o in parte, e
- che i prodotti e servizi elencati nella domanda successiva siano effettivamente coperti dalla lista dei prodotti e servizi della designazione dell'UE.

L'Ufficio respingerà ogni domanda di MUE derivante da una trasformazione della registrazione internazionale depositata prematuramente, vale a dire prima che l'OMPI registri l'annullamento della registrazione internazionale.

Il richiedente deve rivendicare tale diritto nell'apposita sezione prevista nel modulo di domanda di marchio dell'Unione europea, dove occorre inserire le seguenti indicazioni:

1. il numero della RI che è stata cancellata, in tutto o in parte;
2. la data in cui la RI è stata cancellata, in tutto o in parte, dall'OMPI;
3. la data della RI di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o la data della registrazione dell'estensione territoriale all'UE, effettuata successivamente alla RI ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid;
4. se del caso, la data di priorità rivendicata nella registrazione internazionale.

Se nota qualche irregolarità, l'Ufficio invita il richiedente a sanarla entro un termine di due mesi.

Se le irregolarità non vengono sanate, il diritto alla data della RI o dell'estensione territoriale e, se del caso, della priorità della RI decade. In altri termini, qualora la trasformazione venga respinta in via definitiva, la domanda di marchio dell'Unione europea sarà esaminata come una domanda «normale».

4.3.4 Esame

4.3.4.1 Domanda di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'UE di cui non sono stati pubblicati i particolari

Quando la domanda di trasformazione si riferisce a una RI che designa l'UE, di cui non sono stati pubblicati i particolari ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 2, RMUE (ossia se la RI non è stata ancora definitivamente accettata dall'EUIPO), il marchio dell'Unione europea risultante dalla trasformazione verrà trattato come una normale domanda di marchio dell'Unione europea, che sarà sottoposta ad esame in merito a classificazione, requisiti formali e impedimenti assoluti e pubblicata ai fini dell'opposizione. Nessuna disposizione dei regolamenti permette all'EUIPO di omettere il processo di esame.

Tuttavia, poiché questo caso presuppone che esistesse già in precedenza una RI che designa l'UE, l'EUIPO può usufruire della classificazione dell'elenco di prodotti e servizi della RI cancellata (purché sia conforme alle regole dell'EUIPO).

Il marchio dell'Unione europea viene pubblicato nella parte A del Bollettino ai fini dell'opposizione, con un campo aggiuntivo sotto il codice 646 INID, recante i dettagli della trasformazione. La parte restante della procedura è la stessa prevista per un normale deposito di un marchio dell'Unione europea, anche quando contro la RI che designa l'UE è ancora in corso una procedura di opposizione avviata in precedenza. In tal caso, tale procedura di opposizione s'intende chiusa e occorre depositare una nuova opposizione.

4.3.4.2 Domanda di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'UE di cui sono stati pubblicati i particolari

Quando la domanda di trasformazione si riferisce a una RI che designa l'UE di cui sono stati pubblicati i particolari ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, RMUE, le fasi dell'esame e dell'opposizione vengono tralasciate (articoli da 42 a 47, RMUE).

In ogni caso, l'elenco dei prodotti e servizi dev'essere tradotto in tutte le lingue. In seguito, il marchio dell'Unione europea sarà pubblicato nella parte B.2 del Bollettino, unitamente alle traduzioni con il codice aggiuntivo 646 INID, e sarà emesso immediatamente il certificato di registrazione.

In base all'articolo 204, paragrafo 2, RMUE, in caso di trasformazione di una RI dopo la seconda ripubblicazione, tutti i diritti derivanti dalla RI che designa l'UE continueranno a sussistere senza interruzioni per il MUE registrato. Ciò significa che, al fine di determinare un «marchio anteriore» ai sensi degli articoli 8 e 9, RMUE, tale MUE

registrato beneficerà della data di deposito (o di priorità) della RI o della designazione successiva,

In base all'articolo 182, RMUE, fatto salvo il caso in cui vi siano disposizioni contrarie specifiche, le disposizioni del RMUE e gli atti adottati conformemente a tale regolamento si applicano *mutatis mutandis* alle RI che designano l'UE. Ciò comprende, fra l'altro, l'articolo 18, paragrafo 1, RMUE, che impone ai titolari di MUE l'obbligo di utilizzare il marchio entro un termine di cinque anni dalla registrazione. In base all'articolo 203, RMUE, la data della seconda ripubblicazione di una RI che designa l'UE è la data adottata per calcolare il periodo di tolleranza. Tale periodo è stabilito pari a cinque anni al fine di dare al titolare del marchio cinque anni di tempo a decorrere dalla registrazione per preparare l'utilizzo del marchio. Siccome la situazione di una RI che designa l'UE e che è stata trasformata in una registrazione di MUE dopo la sua seconda ripubblicazione non è diversa da quella di una registrazione di MUE depositata direttamente presso l'EUIPO, non sussistono motivi nemmeno per un diverso trattamento.

Inoltre, dal punto di vista dell'equità, il titolare di marchi che gode di tutti i diritti della protezione del marchio senza interruzione è anche soggetto ai rispettivi obblighi conformemente a quanto disposto dalle normative, compreso, fra l'altro, l'obbligo di utilizzare il marchio in questione.

Di conseguenza, la trasformazione di una RI che designa l'UE dopo la seconda ripubblicazione non produce effetti sul calcolo del periodo di tolleranza che inizia, conformemente all'articolo 203, RMUE, con la seconda ripubblicazione, ossia a decorrere dalla data della seconda ripubblicazione della designazione dell'UE originale nella parte M.3 del Bollettino dei marchi dell'Unione europea.

4.3.5 Trasformazione e preesistenza

Se nel fascicolo della RI che designa l'UE trasformata vi sono rivendicazioni di preesistenza accolte dall'EUIPO e registrate presso l'OMPI, non è necessario avanzare nuovamente tali rivendicazioni nel marchio dell'Unione europea risultante dalla trasformazione. Questa soluzione non è esplicitamente prevista nell'articolo 36, REMUE (che alla lettera d) menziona soltanto la priorità), ma si può estendere per analogia alla preesistenza, in considerazione del fatto che:

- l'EUIPO ha già accolto le rivendicazioni e l'OMPI le ha già pubblicate;
- qualora il titolare nel frattempo avesse lasciato decadere i marchi anteriori, non potrebbe avanzare nuove rivendicazioni dinanzi all'EUIPO (poiché una condizione per la validità della rivendicazione di preesistenza è il fatto che il diritto anteriore sia registrato e in vigore alla data della rivendicazione).

4.3.6 Tasse

Non esistono tasse specifiche per la «trasformazione». La domanda di marchio dell'Unione europea risultante dalla trasformazione della RI che designa l'UE è soggetta alle stesse tasse di una qualsiasi domanda di marchio dell'Unione europea.

La tassa di base per la domanda di marchio dell'Unione europea dev'essere versata all'EUIPO entro un mese dal deposito del marchio dell'Unione europea per cui si richiede la trasformazione, affinché la domanda sia conforme al disposto dell'articolo 32, RMUE e dell'articolo 9 *quinquies*, punto iii) del protocollo di Madrid e la trasformazione possa essere accolta. Ad esempio, se il termine del periodo di 3 mesi per la trasformazione è l'1 aprile 2012 e il deposito della domanda di marchio dell'Unione europea per cui si chiede la trasformazione è il 30 marzo 2012, il termine ultimo per il pagamento della tassa di base è il 30 aprile 2012. Se il pagamento è successivo a tale data, le condizioni per la trasformazione non sono soddisfatte, il diritto di trasformazione decade e alla domanda di marchio dell'Unione europea è attribuita come data di deposito la data del pagamento.

4.4 Sostituzione

Articolo 111, paragrafo 3, lettera t) e articolo 197, RMUE
Articolo 4 *bis*, protocollo di Madrid
Regola 21 del regolamento di esecuzione del protocollo

4.4.1 Osservazioni preliminari

La sostituzione trova le sue origini nell'accordo di Madrid e nel relativo protocollo. Un marchio registrato presso l'ufficio di una parte contraente s'intende sostituito, a determinate condizioni, da una registrazione internazionale dello stesso marchio senza pregiudizio alcuno per i diritti già acquisiti (data anteriore). La formulazione dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 1 del protocollo di Madrid, stabilisce chiaramente che la sostituzione avviene automaticamente, senza che il titolare debba agire in qualche modo e senza che si debbano effettuare registrazioni della sostituzione. In ogni caso, è possibile chiedere all'EUIPO di annotare la sostituzione nel suo registro (regola 21 del regolamento di esecuzione del protocollo). Questa procedura ha lo scopo di garantire che le informazioni concernenti la sostituzione siano rese disponibili a terzi nei registri nazionali o regionali, nonché nel registro internazionale. In altri termini, la registrazione della sostituzione non è obbligatoria per essere in grado di invocarla, ma può essere utile.

Tranne per la puntualizzazione relativa ai diritti anteriori, l'accordo e il protocollo di Madrid non approfondiscono ulteriormente la questione della sostituzione.

4.4.2 Principi ed effetti

Ai sensi dell'articolo 4 *bis* del protocollo di Madrid, il titolare **può** chiedere all'EUIPO di annotare nel suo registro la registrazione internazionale che sostituisce un MUE. I diritti del titolare nell'UE si devono considerare in vigore a partire dalla data di deposito della registrazione del marchio dell'Unione europea anteriore. Pertanto, nel registro dei MUE verrà inserita un'iscrizione indicante che un marchio dell'Unione europea diretto è stato sostituito da una designazione dell'UE tramite una RI e pubblicato.

4.4.3 Procedura

Il titolare della registrazione internazionale può depositare un'istanza di sostituzione presso l'EUIPO in qualsiasi momento dopo la notifica della designazione dell'UE da parte dell'OMPI.

Dopo aver ricevuto l'istanza di iscrizione di una sostituzione, l'EUIPO effettua un esame formale, verificando che i marchi siano identici, che tutti i prodotti e servizi elencati nel MUE siano elencati anche nella RI che designa l'UE, che le parti siano le stesse e che il MUE sia stato registrato anteriormente alla designazione dell'UE. L'elenco dei prodotti e servizi della RI non dev'essere identico: la sua portata può essere più ampia, ma non più limitata. Se la portata dell'elenco è più limitata verrà emessa una comunicazione di irregolarità. Di norma è possibile porre rimedio a tale irregolarità con una rinuncia parziale ai prodotti e servizi del MUE che non rientrano nella portata della RI.

L'EUIPO ritiene che per annotare la sostituzione nel registro sia sufficiente che la RI e il marchio dell'Unione europea coesistano alla data della RI. In particolare, se la designazione dell'UE tramite una RI non è stata ancora accettata in via definitiva, l'EUIPO non attende l'accettazione definitiva per iscrivere la sostituzione nel registro. Spetta al titolare internazionale decidere quando chiedere la sostituzione.

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l'EUIPO provvede ad annotare la sostituzione nel registro dei marchi dell'Unione europea e a notificare all'OMPI che un marchio dell'Unione europea è stato sostituito da una RI ai sensi della regola 21 del regolamento di esecuzione del protocollo, specificando:

- il numero della registrazione internazionale;
- il numero del marchio dell'Unione europea;
- la data della domanda del marchio dell'Unione europea;
- la data di registrazione del marchio dell'Unione europea;
- all'occorrenza, la data o le date di priorità;
- all'occorrenza, la data o le date di preesistenza e i relativi paesi;
- all'occorrenza, l'elenco di prodotti e servizi della sostituzione.

Dopo che la sostituzione è stata registrata, il marchio dell'Unione europea viene normalmente conservato nel registro fintanto che il titolare provvede al suo rinnovo. In

altre parole, il marchio dell'Unione europea sostituito in vigore e la RI che designa l'UE coesistono.

Ai sensi della regola 21, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione del protocollo, l'OMPI iscrive nel registro internazionale le indicazioni notificate in virtù del paragrafo 1 di tale regola, le pubblica e ne informa il titolare, al fine di garantire che le informazioni concernenti la sostituzione siano rese note a terzi. Tuttavia, l'EUIPO non è tenuto a comunicare ulteriori modifiche apportate al marchio dell'Unione europea sostituito.

4.4.4 Tasse

La richiesta di annotare la sostituzione è gratuita.

4.4.5 Pubblicazione

Articolo 111, paragrafo 3, lettera t) e articolo 116, RMUE

La sostituzione è iscritta nel registro dei marchi dell'Unione europea e pubblicata nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea nella parte C.3.7.

4.4.6 Sostituzione e preesistenza

Articolo 4 *bis*, paragrafo 1, protocollo di Madrid

Poiché la sostituzione avviene «senza pregiudizio dei diritti acquisiti» in virtù della registrazione anteriore, l'EUIPO inserisce le informazioni relative a rivendicazioni di preesistenza contenute nella registrazione del marchio dell'Unione europea sostituito nel testo della notifica da inviare all'OMPI, ai sensi della regola 21 del regolamento di esecuzione del protocollo.

4.4.7 Sostituzione e trasformazione

Se la registrazione internazionale che ha sostituito il marchio dell'Unione europea diretto cessa di avere effetto a seguito di un «attacco centrale», e purché le condizioni di cui all'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid siano soddisfatte, il titolare può chiedere una trasformazione della RI ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid, conservando al tempo stesso gli effetti della sostituzione del marchio dell'Unione europea e gli effetti della data anteriore, compresi, se del caso, i diritti di priorità o di preesistenza.

4.4.8 Sostituzione e trasformazione (*conversion*)

Perché la sostituzione abbia effetto, la registrazione internazionale e il marchio dell'Unione europea devono coesistere alla data della RI. Pertanto, se la RI che sostituisce il marchio dell'Unione europea diretto viene respinta in via definitiva dall'EUIPO (per esempio, a seguito di un'opposizione), il titolare può chiedere la trasformazione (*conversion*) della designazione dell'UE e deve poter conservare gli effetti della sostituzione del marchio dell'Unione europea e gli effetti della data anteriore, compresi, se del caso, i diritti di priorità o di preesistenza.

5 Divisione

Articoli 50 e 56, RMUE
RMUE Articoli 8 e 11, REMUE
Regola 27 *bis* del regolamento di esecuzione del protocollo

5.1 Osservazioni preliminari

A ottobre 2016, l'assemblea dell'Unione di Madrid ha adottato le modifiche al regolamento di esecuzione del protocollo di Madrid, tra cui l'introduzione a decorrere dal **1 febbraio 2019** di una nuova regola 27 *bis* sulla divisione delle RI. A partire da tale data, i titolari di RI hanno avuto la stessa possibilità di dividere i loro marchi in quanto proprietari di MUE.

La RI divisionale mantiene la data di designazione e qualsiasi data di priorità della RI originale. Se nella RI originale sono state accettate dall'EUIPO e registrate dall'OMPI delle rivendicazioni di preesistenza, non è necessario rivendicare nuovamente la preesistenza nella RI divisionale.

5.2 Procedura

La richiesta deve essere presentata all'EUIPO tramite il modulo ufficiale dell'OMPI MM22 nella lingua della RI.

Devono essere compilati tutti i campi pertinenti del modulo MM22:

- il nome della parte contraente dell'Ufficio che presenta la richiesta;
- il nome dell'Ufficio che presenta la richiesta;
- il numero della registrazione internazionale;
- il nome del titolare;
- i nomi dei prodotti e servizi da distinguere, raggruppati nelle classi corrispondenti della classificazione internazionale di prodotti e servizi;

- le modalità di pagamento della tassa internazionale o le istruzioni per prelevare l'importo richiesto da un conto aperto presso l'Ufficio internazionale, e l'identità della parte che effettua il pagamento o che fornisce le istruzioni.

Inoltre, l'elenco di prodotti e servizi che devono rimanere nella registrazione originale deve essere indicato in una pagina aggiuntiva.

L'EUIPO verificherà che la richiesta contenga tutti questi elementi ed esaminerà se risponde ai requisiti di cui agli articoli 50 e 56, RMUE, e agli articoli 8 e 11, REMUE.

Per i dettagli completi sulla divisione si consultino le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, punto 5.4, Divisione di una domanda di MUE.

Una volta accertato che la richiesta è completa e conforme ai regolamenti vigenti, l'EUIPO la inoltra all'OMPI. Se la richiesta soddisfa i requisiti della Regola 27*bis* del regolamento di esecuzione del protocollo, e una volta avvenuto il pagamento della tassa internazionale, l'OMPI registrerà la divisione, creerà la RI divisionale nel registro internazionale e ne informerà opportunamente l'EUIPO.

L'EUIPO creerà quindi la RI divisionale.

5.3 Tasse

L'EUIPO non addebiterà alcuna tassa per l'esame delle richieste di divisione di RI.

Tuttavia, le richieste sono soggette a una tassa internazionale di 177 CHF, da versare direttamente all'OMPI. Qualsiasi tassa pagata per errore all'EUIPO sarà rimborsata.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati

1 Introduzione

1.1 Scopo delle direttive

Le presenti direttive spiegano in che modo il dipartimento Operazioni dell'Ufficio applica in concreto le disposizioni del regolamento sui disegni e modelli comunitari[1](RDC), del regolamento di esecuzione[2](REDC) e del regolamento sulle tasse[3](RTDC) dal momento della ricezione della domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario fino a quello della registrazione e pubblicazione della stessa.

L'Ufficio non è competente in merito ai disegni o modelli comunitari **non registrati**.

Le direttive hanno lo scopo di garantire la coerenza tra le decisioni prese dal dipartimento Operazioni e l'adozione di prassi coerenti nella gestione dei fascicoli. Le presenti direttive sono una semplice serie di norme consolidate intese a definire la linea di condotta che l'Ufficio stesso si propone di adottare. Pertanto, nella misura in cui sono conformi alle disposizioni giuridiche emanate da un'autorità superiore, costituiscono un'autolimitazione dell'Ufficio in quanto questo è tenuto ad adeguarsi alle regole che lo stesso ha definito. Tuttavia, le presenti Direttive non possono derogare al RDC, al REDC o al RTDC e devono essere interpretate e applicate unicamente alla luce di tali regolamenti.

Le direttive sono strutturate in modo tale da ricalcare la sequenza in cui è articolato l'iter di esame: ciascuna sezione e sottosezione corrisponde a una fase del procedimento di registrazione, che va dalla ricezione della domanda fino alla registrazione e pubblicazione della stessa. I principi generali (cfr. il punto 1.2 che segue) vanno tenuti in considerazione con riferimento all'intero iter di esame (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti).

1 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

2 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari, modificato dal regolamento (CE) n. 876/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari a seguito dell'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

3 Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse, modificato dal regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2246/2002 sulle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) in seguito all'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

1.2 Principi generali

1.2.1 Obbligo di motivazione

Le decisioni dell'Ufficio devono essere motivate (articolo 62, RDC). La motivazione deve essere logica e non deve portare a incoerenze interne.

L'Ufficio applicherà i principi descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 1, Motivazione adeguata.

1.2.2 Diritto a essere sentiti

Le decisioni dell'Ufficio sono fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie osservazioni (articolo 62, RDC, secondo comma).

L'Ufficio applicherà i principi descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 2, Diritto a essere sentiti.

1.2.3 Rispetto dei termini

I richiedenti sono tenuti a rispondere alle comunicazioni dell'Ufficio entro i termini stabiliti dalle stesse.

L'Ufficio applicherà i principi spiegati nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

Qualsiasi argomento scritto o documento non ricevuto entro i termini fissati dall'Ufficio è in ritardo. Lo stesso vale per il materiale supplementare allegato esclusivamente alla copia di conferma di una lettera inviata di per sé entro i termini, qualora tale lettera di conferma pervenga dopo la scadenza del termine, indipendentemente dal fatto che tale materiale sia menzionato specificamente nella lettera iniziale.

L'Ufficio può non tener conto dei dati o delle prove che il richiedente non presenta entro i termini (articolo 63, paragrafo 2, RDC).

Per il calcolo dei termini cfr. l'articolo 56, REDC.

La richiesta di proroga dei termini dev'essere presentata dal richiedente prima della scadenza del termine originario (articolo 57, paragrafo 1, REDC).

Di norma, una prima richiesta di proroga di un termine viene accolta, mentre non s'intendono automaticamente concesse ulteriori proroghe. mentre non s'intendono automaticamente concesse ulteriori proroghe. I motivi a sostegno di un'eventuale ulteriore richiesta di proroga devono essere presentati all'Ufficio. La richiesta di proroga

dei termini deve indicare i motivi per cui il **richiedente** non è in grado di rispettare la scadenza. Eventuali difficoltà incontrate da **rappresentanti** delle parti non giustificano una proroga (05/03/2009, C-90/08 P, Corpo livre, EU:C:2009:135, § 20-23).

Il termine fissato a seguito di una proroga non può risultare superiore a sei mesi (articolo 57, paragrafo 1, REDC). Il richiedente viene informato in merito alla decisione relativa alla proroga.

I richiedenti che non rispettano i termini corrono il rischio che non si tenga conto delle loro osservazioni, con la possibile conseguenza di una perdita di diritti. In tal caso, il richiedente può presentare una richiesta di *restitutio in integrum* (articolo 67, RDC; cfr. anche le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 8, *Restitutio in Integrum*). Tuttavia, i richiedenti devono tenere presente che, contrariamente al caso dei marchi dell'Unione europea, il RDC non prevede la possibilità di richiedere la prosecuzione del procedimento.

1.2.4 Portata dell'esame effettuato dall'Ufficio

Con riferimento alla domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti (articolo 63, paragrafo 1, RDC).

La procedura d'esame è ridotta al minimo, ossia comporta per lo più un esame delle formalità. Tuttavia, l'Ufficio deve procedere d'ufficio all'esame dei seguenti impedimenti alla registrazione previsti all'articolo 47, RDC:

1. se l'oggetto della domanda corrisponde alla definizione di disegno o modello di cui all'articolo 3, lettera a), RDC; e
2. se il disegno o modello risulta contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

Se sussiste uno di questi due impedimenti, si applica la procedura descritta in appresso al punto 4.

L'Ufficio non prende in esame altri requisiti da soddisfare per il conferimento della protezione. Un disegno o modello comunitario che sia stato registrato in violazione dei requisiti per la protezione di cui agli articoli da 3 a 9, RDC, può essere dichiarato nullo se una parte interessata presenta una domanda di dichiarazione di nullità (articolo 25, paragrafo 1, RDC) (cfr. le Direttive, Esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli).

1.2.5 Agevolazione dell'utente

Uno degli obiettivi fondamentali dell'RDC è che la registrazione di disegni o modelli comunitari comporti costi e difficoltà ridotti al minimo per i richiedenti, in modo da risultare più facilmente accessibile a qualsiasi richiedente, comprese le piccole e medie imprese e i singoli disegnatori.

A tale scopo, gli esaminatori sono incoraggiati a contattare telefonicamente il richiedente o, in caso di nomina di un rappresentante (cfr. il punto 2.5 che segue), il

suo rappresentante, per chiarire eventuali problemi emersi dall'esame di una domanda di disegno o modello comunitario, precedentemente o successivamente all'invio di una lettera ufficiale di notifica di irregolarità.

2 Deposito di una domanda presso l'Ufficio

2.1 Introduzione

La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario si può presentare in due modi: (i) mediante un deposito diretto presso l'Ufficio o presso l'ufficio centrale della proprietà industriale competente in uno Stato membro o, nei paesi del Benelux, presso l'Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale (BOIP) (articolo 35 e segg., RDC); oppure (ii) mediante una registrazione internazionale depositata presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e che designa l'Unione europea (articolo 106 *bis* e segg., RDC).

La presente sezione tratta dei depositi diretti. L'esame delle formalità relative alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea è illustrato al punto 12 che segue.

2.2 Forma della domanda

2.2.1 Modalità diverse di deposito

Una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario si può depositare direttamente presso l'Ufficio mediante deposito elettronico (*e-filing*), per posta o di persona. Si può depositare anche presso l'ufficio centrale della proprietà industriale competente in uno Stato membro o, nei paesi del Benelux, presso il BOIP (articolo 35, RDC).

Il deposito elettronico è la modalità di deposito ampiamente raccomandata, in quanto consente di salvaguardare una qualità accurata della riproduzione del disegno o modello e il sistema fornisce indicazioni al richiedente, riducendo così il numero di potenziali irregolarità e accelerando la procedura d'esame.

In caso di deposito con modalità diverse dal deposito elettronico, pur non essendo obbligatorio, l'uso del modulo fornito dall'Ufficio (articolo 68, paragrafo 1, lettera a), REDC) è vivamente raccomandato (articolo 68, paragrafo 6, REDC) per agevolare il trattamento della domanda ed evitare errori.

Il fax è espressamente riconosciuto tra i mezzi di comunicazione in tutte le procedure relative a disegni e modelli comunitari nell'articolo 47, paragrafo 2, lettera d), REDC e nell'articolo 51, REDC. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con

mezzi elettronici, in considerazione delle limitazioni tecniche e dei malfunzionamenti che incidono sull'affidabilità e che impediscono il regolare funzionamento delle comunicazioni via fax e che esulano dal controllo dell'Ufficio, **il fax non può più essere offerto, né sarà più utilizzato**, come mezzo di comunicazione nelle procedure dinanzi all'Ufficio.

Per agevolare una nuova presentazione, in caso di malfunzionamento durante la trasmissione elettronica di una domanda, una comunicazione o un altro documento per mezzo dell'operazione elettronica specifica o del deposito elettronico nella User Area, l'Ufficio metterà a disposizione due mezzi elettronici alternativi complementari:

1. una soluzione per caricare i documenti, disponibile nella sezione della User Area, consistente in una piattaforma generale di caricamento che permette di allegare documenti e inviarli all'Ufficio;
2. una soluzione per condividere i file all'esterno della User Area: l'Ufficio fornirà al titolare dell'account l'accesso a un ambiente sicuro per la condivisione dei file, dove sarà possibile caricare il documento/i documenti in questione.

Nelle condizioni di utilizzo della User Area sono disponibili dettagli tecnici sull'accessibilità e sulla funzionalità di entrambi i mezzi alternativi complementari.

2.2.2 Deposito elettronico (e-filing)

Un disegno o modello comunitario registrato può essere depositato utilizzando il sito web dell'Ufficio (https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/rcd-apply-now), che consente altresì di accelerare la procedura (Fast Track) (cfr. il punto 2.7.1 che segue).

Quando una comunicazione è inviata all'Ufficio elettronicamente, l'indicazione del nome del mittente s'intende equivalente alla firma (cfr. il punto 6.1.3 che segue).

2.2.3 Domande inviate per posta o consegnate di persona

Le domande si possono inviare all'Ufficio per posta ordinaria o mediante servizi di consegna privati, al seguente indirizzo:

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Avenida de Europa, 4

03008 Alicante

SPAGNA

Le domande si possono anche consegnare di persona alla reception dell'Ufficio. Per ulteriori informazioni si veda la decisione n. EX-18-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio del 3 settembre 2018 relativa all'orario di apertura dell'Ufficio per la ricezione di documenti concernenti disegni e modelli comunitari registrati consegnati di persona.

2.3 Contenuto della domanda

2.3.1 Requisiti minimi

La domanda deve soddisfare tutti i requisiti obbligatori indicati nell'articolo 1 (Contenuto della domanda), nell'articolo 3 (Classificazione e indicazione dei prodotti), nell'articolo 4 (Riproduzione del disegno o modello) e nell'articolo 6 (Tasse relative alla domanda), REDC.

La domanda dev'essere firmata dal richiedente e indicare il nome e la funzione del firmatario (cfr. il punto 6.1.3 che segue).

2.3.2 Ulteriori requisiti

Ulteriori requisiti si applicano quando il richiedente sceglie una delle seguenti opzioni: deposito di una domanda multipla (articolo 2, REDC), deposito di campioni (articolo 5, REDC), rivendicazione di una priorità o di una priorità di esposizione (articolo 8 e articolo 9, REDC) o quando il richiedente sceglie di essere rappresentato, o è tenuto a farsi rappresentare (articolo 77, RDC).

2.3.3 Il servizio di accesso digitale (DAS) dell'OMPI

Dal 11/07/2020 l'Ufficio è un ufficio partecipante al servizio di accesso digitale (Digital Access Service – DAS) dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), un sistema elettronico che consente lo scambio sicuro dei documenti di priorità e di documenti analoghi tra gli uffici di PI partecipanti.

Il sistema consente ai richiedenti e agli uffici di soddisfare i requisiti della convenzione di Parigi per la certificazione dei documenti di priorità, consentendo lo scambio di tali documenti in ambiente elettronico.

Avvalendosi dell'EUIPO come **Ufficio di primo deposito**, quando depositano la loro domanda per via elettronica (cfr. il punto 2.2.2 che precede), i richiedenti possono chiedere la registrazione della loro domanda nel sistema DAS dell'OMPI. L'Ufficio registrerà la domanda nel sistema DAS dell'OMPI fornendo i dati obbligatori nella richiesta di registrazione, compresi i seguenti:

- tipo di PI,
- codice dell'ufficio di priorità,
- numero della domanda di priorità,
- data di deposito della domanda di priorità,
- codice di accesso.

Spuntando la casella per richiedere l'inserimento della domanda nel DAS dell'OMPI, il richiedente riceverà automaticamente il codice di accesso, che potrà indicare

successivamente quando rivendicherà la priorità della domanda nei successivi depositi dinanzi ad altri uffici aderenti al sistema DAS dell'OMPI.

2.4 Lingua della domanda

La domanda può essere presentata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea (lingua di deposito o prima lingua) (articolo 98, paragrafo 1, RDC; articolo 1, paragrafo 1, lettera h), REDC).

Oltre alla lingua di deposito, il richiedente deve indicare una seconda lingua tra le lingue dell'Ufficio, ossia francese (FR), inglese (EN), italiano (IT), spagnolo (ES) o tedesco (DE). La seconda lingua dev'essere diversa dalla lingua di deposito. La seconda lingua serve come potenziale lingua per i procedimenti di nullità. La scelta della prima e della seconda lingua non può essere modificata dopo il deposito.

Se la lingua che il richiedente ha scelto come prima lingua è una delle cinque lingue dell'Ufficio, questa sarà utilizzata come lingua della corrispondenza.

Solo nel caso in cui la lingua scelta come prima lingua non sia una delle cinque lingue dell'Ufficio, il richiedente può indicare come lingua della corrispondenza la seconda lingua. Tale richiesta può essere fatta sul modulo della domanda, spuntando la casella corrispondente, oppure in un secondo momento, con richiesta esplicita o implicitamente inviando una comunicazione all'Ufficio nella seconda lingua.

Questo regime linguistico si applica durante tutto il procedimento di domanda fino alla registrazione.

Poiché la scelta delle lingue influisce anche sulla determinazione della lingua nei procedimenti di nullità dopo la registrazione, si fa notare ai richiedenti che il regime linguistico per i disegni o modelli non è identico al regime linguistico per il marchio dell'Unione europea (per ulteriori informazioni sul regime linguistico nei procedimenti di nullità, cfr. le Direttive sull'esame di domande di nullità di disegni e modelli, punto 3.3).

2.5 Rappresentanti

Quando il richiedente non ha domicilio né sede, stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) è tenuto a farsi rappresentare in ogni procedimento dinanzi all'Ufficio, a rinuncia del deposito della domanda.

Il rappresentante deve essere indicato nella domanda. Se tale requisito non è soddisfatto, il richiedente sarà invitato a nominare un rappresentante entro un termine di due mesi. Se il richiedente non soddisfa la richiesta, la domanda è respinta in quanto inammissibile (articolo 77, paragrafo 2, RDC; articolo 10, paragrafo 3, lettera a), REDC).

Per ulteriori informazioni sulla rappresentanza, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nel procedimento e rappresentanza professionale.

2.6 Data di ricezione, numero d'ordine del fascicolo e rilascio della ricevuta

2.6.1 Domande depositate tramite uffici nazionali (ufficio della proprietà intellettuale di uno Stato membro o Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale, BOIP)

Se la domanda di un disegno o modello comunitario è depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso il BOIP, s'intende valida come se fosse stata depositata presso l'Ufficio nello stesso giorno, purché pervenga all'Ufficio entro due mesi dalla data di deposito presso l'ufficio nazionale o, se del caso, presso il BOIP (articolo 38, paragrafo 1, RDC).

Se la domanda di un disegno o modello comunitario non perviene all'Ufficio entro il termine di due mesi s'intende depositata alla data di ricevimento da parte dell'Ufficio (articolo 38, paragrafo 2, RDC).

Quando la domanda di un disegno o modello comunitario perviene poco dopo la scadenza del termine di due mesi, l'esaminatore verifica d'ufficio se il termine debba essere prorogato ai sensi di una delle condizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 4, REDC. Si può presupporre che questo sia dovuto a circostanze eccezionali (per esempio calamità naturali, scioperi, pandemie) che interrompono il corretto funzionamento dell'Ufficio o, a seconda dei casi, dei rispettivi uffici nazionali / del BOIP.

2.6.2 Domande pervenute direttamente all'Ufficio

La data di ricezione è la data alla quale la domanda perviene all'Ufficio. Tale data può non coincidere con la «data di deposito» laddove non siano soddisfatti i requisiti per l'assegnazione di quest'ultima (cfr. il punto 3 che segue).

Nel caso delle domande di registrazione di un disegno o modello comunitario depositate attraverso la User Area dell'Ufficio (deposito elettronico), il sistema rilascia immediatamente una ricevuta automatica del deposito elettronico che contiene la data di ricezione e il numero d'ordine del fascicolo. Il richiedente dovrebbe conservare tale ricevuta.

Quando la domanda è inviata per posta o consegnata di persona, il richiedente non riceve la conferma di ricezione né il numero d'ordine del fascicolo fino a che l'Ufficio non invia la sua prima comunicazione (cfr. il punto 2.7 che segue).

Per ulteriori informazioni sulle comunicazioni all'Ufficio, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

2.7 Registrazione o relazione d'esame

2.7.1 Registrazione

Se la domanda relativa a un disegno o modello comunitario soddisfa tutti i requisiti per la registrazione, di norma viene registrata entro **10 giorni lavorativi**.

La registrazione di una domanda che soddisfa tutti i requisiti, tuttavia, può subire ritardi se i prodotti nei quali il disegno o modello è destinato a essere incorporato, o ai quali è destinato a essere applicato, non sono stati indicati con riferimento all'elenco di prodotti contenuto in DesignClass (cfr. il punto 6.1.4.2 che segue), la banca dati sulle indicazioni dei prodotti sul sito dell'Ufficio. In tal caso, potrà essere richiesta la traduzione dell'indicazione dei prodotti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea (cfr. il punto 6.1.4.4 che segue).

Una domanda conforme a tutti i requisiti per la registrazione può essere registrata entro **due giorni lavorativi** ove le seguenti condizioni per la procedura rapida (Fast Track), siano soddisfatte (per eventuali modifiche di tali condizioni si prega di consultare il sito web dell'Ufficio):

- la domanda è depositata elettronicamente (*e-filing*) utilizzando il modulo a quattro fasi;
- per l'indicazione e la classificazione del(i) prodotto(i) si è utilizzata DesignClass (cfr. il punto 6.1.4.4che segue);
- laddove si rivendichi una priorità, i relativi documenti sono già disponibili nel DAS dell'OMPI e sono identificati mediante un codice DAS, oppure inclusi nella domanda depositata elettronicamente (non sono necessari quando il deposito precedente è stato effettuato presso l'Ufficio);
- non è rivendicata alcuna priorità di esposizione;
- l'eventuale rappresentante è registrato nella banca dati dell'Ufficio e ha indicato il rispettivo numero identificativo nel modulo;
- le tasse sono versate da un conto corrente presso l'Ufficio o pagate mediante carta di credito.

2.7.2 Relazione d'esame e comunicazione informale su possibili irregolarità (relazione d'esame preliminare)

Qualora si riscontrino irregolarità nella domanda, l'esaminatore redige una relazione d'esame che riassume le irregolarità rilevate assegnando al richiedente un termine per porvi rimedio.

Prima di inviare la relazione d'esame, l'esaminatore può inviare una comunicazione informale, denominata «relazione d'esame preliminare», che evidenzia alcune potenziali irregolarità al fine di accelerare la procedura d'esame. Nella comunicazione

informale si informa il richiedente che la procedura d'esame è sospesa a causa di una delle seguenti circostanze.

2.7.2.1 Rivendicazioni di priorità e documenti giustificativi

Dal 12/09/2020 l'Ufficio partecipa in qualità di ufficio di secondo deposito al servizio di accesso digitale (Digital Access Service – DAS) dell'OMPI, un sistema elettronico che consente lo scambio sicuro dei documenti di priorità e di documenti analoghi tra gli uffici di PI partecipanti.

Il sistema consente ai richiedenti e agli uffici di soddisfare i requisiti della convenzione di Parigi per la certificazione dei documenti di priorità, consentendo lo scambio di tali documenti in ambiente elettronico.

Se la domanda contiene una rivendicazione della priorità di una o più domande anteriori registrate nel DAS dell'OMPI, il richiedente deve fornire i relativi dettagli, vale a dire il numero del fascicolo, la data di deposito e il paese della domanda anteriore insieme al codice di accesso al DAS dell'OMPI nei campi pertinenti del modulo di domanda, o entro un termine di tre mesi dalla data di deposito o dalla rivendicazione della priorità, a seconda del caso, affinché l'Ufficio possa accedere e scaricare tali documenti di priorità, in qualità di **Ufficio di secondo deposito**.

Se la domanda rivendica la priorità di una o più domande anteriori che non sono disponibili nel DAS dell'OMPI, mediante la fornitura di particolari rilevanti, ma senza esibirne copia, o una rivendicazione di priorità di esposizione, senza però presentarne un certificato, il richiedente ha ancora tre mesi di tempo dalla data di deposito per presentare una copia della domanda precedente (articoli 42 e 44, RDC; articolo 8, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 1, REDC; cfr. il punto 6.2.1.1 che segue).

In tali circostanze, l'esaminatore informa il richiedente che l'esame della domanda è sospeso fino alla presentazione della copia mancante della domanda anteriore o del certificato di esposizione. L'esame procederà **3 mesi** dopo la data di deposito, salvo in caso di ricezione in data precedente di una copia della domanda anteriore, di un certificato di esposizione (cfr. il punto 6.2.1.2 che segue) o di una dichiarazione di revoca della rivendicazione di priorità.

2.7.2.2 Rivendicazioni di priorità successive al deposito

La priorità di una o più domande precedenti o di una esposizione può essere ancora rivendicata entro un mese dalla data di deposito, presentando la dichiarazione di priorità corredata del numero di fascicolo, dell'indicazione della data e dello Stato della precedente domanda (articolo 42, RDC; articolo 8, paragrafo 2, REDC; cfr. il punto 6.2.1.1 che segue) o il nome dell'esposizione e la data della prima divulgazione del prodotto (articolo 44, RDC; articolo 9, paragrafo 2, REDC, cfr. il punto 6.2.1.2 che segue) e fornendo il codice di accesso al DAS dell'OMPI ove disponibile (decisione n. EX-20-7 del Direttore esecutivo dell'EUIPO, dell'11 settembre 2020, sui requisiti formali delle rivendicazioni di priorità relative a disegni e modelli comunitari registrati; cfr. il punto 6.2.1.1 che segue).GUID-23C71138-97D5-4221-BF5E-C53831FCE79E

Se il richiedente indica nella domanda la propria intenzione di rivendicare tale priorità, l'esaminatore informa il richiedente che l'esame della domanda è sospeso fino alla presentazione dell'informazione mancante. L'esame procederà **un mese** dopo la data di deposito, salvo in caso di ricezione in data precedente di una dichiarazione di priorità o di una dichiarazione di revoca della rivendicazione di priorità.

Se il richiedente non indica la propria intenzione di rivendicare la priorità, l'esame della domanda procederà come di consueto. Eventuali rivendicazioni di priorità pervenute entro un mese dalla data di deposito saranno esaminate al momento della ricezione, anche se questa avviene dopo la registrazione. Tuttavia, l'Ufficio non rilascerà un nuovo certificato di registrazione comprendente una priorità rivendicata dopo la registrazione; i richiedenti possono invece ottenere un estratto del registro con dati aggiornati, priorità compresa (cfr. il punto 10.3 che segue).

2.7.2.3 Pagamento delle tasse

Tutte le tasse previste relativamente a una domanda devono essere pagate quando la domanda viene presentata all'Ufficio (articolo 6, REDC; cfr. il punto 8 che segue).

Pagamento non effettuato o non identificato

Se la domanda non è ancora stata collegata a un pagamento delle tasse corrispondenti, l'esaminatore comunica al richiedente che l'esame procederà non appena il pagamento sia stato identificato e collegato alla domanda specifica.

Se il richiedente non risponde alla comunicazione dell'Ufficio e non è stato effettuato o identificato alcun pagamento, si procede all'invio di una notifica di irregolarità.

Mancanza di fondi

Quando l'importo totale delle tasse relative alla domanda non può essere prelevato dal conto corrente per insufficienza di fondi, l'esaminatore informa il richiedente che l'esame comincerà non appena l'importo mancante sarà accreditato sul conto corrente.

Se il richiedente non risponde alla comunicazione dell'Ufficio e il pagamento permane incompleto, si procede all'invio di una notifica di irregolarità.

Quanto suddetto si applica altresì ai pagamenti mediante carta di credito qualora l'operazione non andasse a buon fine per qualsiasi motivo non imputabile all'Ufficio. In tali casi il richiedente dovrà utilizzare un altro metodo di pagamento.

Per ulteriori informazioni sul pagamento delle tasse, cfr. il punto 8 che segue.

2.7.2.4 Domande multiple e richieste di parziale differimento

Per depositi effettuati con modalità diversa da quella elettronica (e-filing), qualora una domanda multipla includa una richiesta di differimento rispetto ad **alcuni** disegni o modelli (cfr. il punto 6.2.5 che segue), l'esaminatore invia al richiedente una sintesi della domanda contenente una riproduzione della prima prospettiva di ciascun disegno o modello da pubblicare immediatamente. Al richiedente sarà richiesto di confermare la correttezza di tale sintesi entro un mese. In assenza di risposte o indicazioni contrarie

del richiedente, l'esame procederà sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo.

3 Assegnazione della data di deposito

La data di deposito di un documento è la data di ricezione presso l'Ufficio e non la data di invio del documento (articolo 38, paragrafo 1, RDC; articolo 7, REDC).

Qualora la domanda sia stata depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o il BOIP, la data di deposito presso tali uffici è intesa come data di ricezione presso l'Ufficio, salvo quando la domanda pervenga all'Ufficio più di due mesi dopo tale data. In tal caso, la data di deposito è la data alla quale la domanda perviene all'Ufficio (articolo 38, RDC).

Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, RDC, per l'assegnazione di una data di deposito occorre che la domanda contenga almeno quanto segue:

1. una richiesta di registrazione di disegno o modello comunitario;
2. informazioni che permettano di identificare il richiedente;
3. una rappresentazione riproducibile del disegno o modello ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), REDC, o, se del caso, un campione (articolo 10, REDC).

Qualora la domanda non soddisfi tali requisiti, l'Ufficio comunicherà l'irregolarità al richiedente e stabilirà un termine di due mesi dal ricevimento della notifica per porvi rimedio.

Se le irregolarità sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio, si considera come data di deposito il giorno in cui tutte le irregolarità risultano sanate, fatto salvo quanto diversamente di seguito specificato (articolo 10, paragrafo 2, REDC).

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio, la domanda non è trattata come domanda di registrazione del disegno o modello comunitario. Il fascicolo è archiviato in virtù di una decisione dell'esaminatore e ne è data notifica al richiedente. L'esaminatore comunica al dipartimento Finanze che occorre restituire al richiedente eventuali tasse pagate (articolo 10, paragrafo 2, REDC).

Il pagamento delle tasse non costituisce un requisito per l'assegnazione della data di deposito. Tuttavia, costituisce un requisito per la registrazione della domanda (cfr. il punto 8 che segue).

3.1 Richiesta di registrazione

Una richiesta di registrazione è depositata quando il richiedente si è avvalso del deposito elettronico, ha compilato (almeno in parte) il modulo di domanda fornito dall'Ufficio o un proprio modulo (cfr. il punto 2.2 che precede).

3.2 Informazioni per l'identificazione del richiedente

Ai fini dell'assegnazione della data di deposito, le informazioni per l'identificazione del richiedente non devono soddisfare tutti i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), REDC (cfr. il punto 6.1.1). È sufficiente che siano fornite le informazioni relative al cognome e nome per le persone fisiche o la ragione sociale per le persone giuridiche e che sia indicato un indirizzo per le notifiche o un eventuale altro riferimento che consenta di contattare il richiedente. Se l'Ufficio ha assegnato al richiedente un numero identificativo, è sufficiente indicare quest'ultimo insieme al nome del richiedente. Per informazioni sugli elementi di identificazione dei richiedenti i modelli o disegni, compresi il nome, la forma giuridica e l'indirizzo, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nel procedimento e rappresentanza professionale, punto 3, Identificazione delle parti del procedimento.

3.3 Rappresentazione riproducibile del disegno o modello

3.3.1 Requisiti generali

La rappresentazione consiste in una riproduzione grafica e/o fotografica del disegno o modello in bianco e nero o a colori (articolo 4, paragrafo 1, REDC).

A prescindere dalla forma utilizzata per il deposito della domanda (deposito elettronico o su carta), il disegno o modello dev'essere riprodotto su **fondo neutro** e **non dev'essere ritoccato** con inchiostro o liquido correttore.

La riproduzione dev'essere di **qualità** tale che sia possibile distinguere chiaramente tutti i dettagli dell'oggetto per il quale si richiede la protezione nonché ridurre o ingrandire ogni prospettiva fino a 8 cm per 16 cm ai fini dell'iscrizione nel registro dei disegni o modelli comunitari e della pubblicazione nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari (articolo 4, paragrafo 1, lettera e), REDC).

La Corte di giustizia ha dichiarato che la domanda di registrazione, prima di poter ottenere una data di deposito, deve contenere una riproduzione che consenta di identificare l'oggetto per il quale si richiede la protezione. Non è possibile interpretare il RDC nel senso che esso ammette che una domanda di registrazione possa essere considerata validamente presentata anche quando la medesima non consenta di identificare chiaramente il disegno o modello di cui si chiede la registrazione (05/07/2018, C 217/17 P, Becher, EU:C:2018:534, punto 59).

Inoltre, per le domande depositate per via elettronica, deve soddisfare i requisiti tecnici dell'articolo 9 della decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici.

Sono ammessi disegni, fotografie (eccetto le diapositive), riproduzioni elaborate al computer o qualunque altro tipo di rappresentazione grafica, a condizione che siano

riproducibili, ivi compreso su un certificato di registrazione in formato cartaceo. In base all'attuale legislazione di cui all'articolo 36, paragrafo 5, RDC, e all'articolo 4, REDC, i disegni 3D animati al computer che generano simulazioni di movimento possono essere considerati esclusivamente come mezzi tecnici supplementari di visualizzazione del disegno o modello e non ne sostituiscono le prospettive statiche convenzionali. Non sono accettati CD-ROM né altri supporti dati.

3.3.2 Fondo neutro ed elementi esterni al disegno o modello

Il fondo in una prospettiva è considerato neutro fintanto che il disegno o modello mostrato in tale prospettiva si distingue chiaramente dal suo ambiente senza interferenze di altri oggetti, accessori o decorazioni, il cui inserimento nella rappresentazione potrebbe mettere in dubbio la protezione richiesta (16/04/2012, R 2230/2011-3, Webcams, § 11-12).

In altri termini, il requisito di un fondo neutro non impone un colore neutro né uno sfondo vuoto. Piuttosto è fondamentale che il disegno risalti con tale chiarezza sullo sfondo da restare identificabile (13/09/2017, R 1211/2016-3, Tavoli, § 61).

L'Ufficio e diversi uffici di proprietà intellettuale dell'Unione europea hanno concordato una prassi comune nell'ambito della Rete europea dei marchi e dei disegni o modelli (PC 6).

3.3.2.1 Colori di fondo, contrasto e ombre

In base a tale prassi comune (PC 6), per valutare se uno sfondo è neutro occorre considerare i seguenti aspetti: colore, contrasto e ombra. Gli esempi riportati di seguito, in relazione a questi aspetti, sono tratti dalla prassi comune (PC 6), che ne elenca anche degli altri.

Un unico colore o un colore predominante in uno sfondo è sempre accettabile se spicca sui colori del disegno o modello.

<u>Esempi accettabili di un unico colore o di un colore predominante nello sfondo</u>

Disegno o modello austriaco scaduto **n. 1747/1999**	**DMC n. 2 333 484-0001**

<u>Esempi non accettabili di un unico colore o di un colore predominante nello sfondo</u>

Esempio della PC 6	**Esempio della PC 6**

Un colore sfumato o più di un colore in uno sfondo sono accettabili a condizione che il disegno o modello siano chiaramente distinguibili.

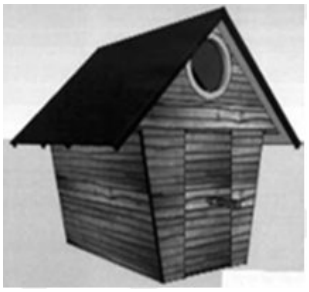
Esempi accettabili di colore sfumato e di più di un colore in uno sfondo

DMC n. 1 387 476-0001	**Disegno o modello francese** **n. 955805-0005**

Per contrasto, tutte le caratteristiche del disegno o modello devono essere chiaramente visibili. Il contrasto è considerato insufficiente quando il colore dello sfondo ed il disegno o modello sono simili e si fondono in parte l'uno con l'altro, con il risultato che non tutte le parti del disegno o modello contrastano a sufficienza con lo sfondo (vale a dire che non è chiaro dove termina il prodotto e dove inizia lo sfondo). Talvolta, uno sfondo più scuro può essere utile quando il disegno o modello è trasparente o chiaro e viceversa.

Esempio di contrasto sufficiente con lo sfondo

Disegno o modello del Benelux n. 38895-00



Esempio di contrasto insufficiente con lo sfondo

Disegno o modello portoghese scaduto **n. 420-0006**	**Esempio della PC 6**	**Disegno o modello portoghese scaduto** **n. 00023465-0001**

Per quanto riguarda le ombre/i riflessi, essi sono accettabili purché tutte le caratteristiche del disegno o modello restino visibili.

Ombre o riflessi sono inaccettabili quando l'oggetto della protezione del disegno o modello, in una qualsiasi delle prospettive presentate, non può essere determinato in modo univoco. Ciò può verificarsi quando vi è un contrasto di colori limitato nel disegno o modello, oppure quando le ombre non consentono di apprezzare tutte le caratteristiche del disegno o modello, ad esempio perché interferiscono con lo stesso o ne nascondono alcune parti o ne falsano il contorno.

Esempi di ombre o riflessi accettabili

Disegno o modello danese **n. 2013 00069**	**Esempio della PC 6**

Esempi di ombre o riflessi non accettabili

Esempio della PC 6	**Esempio della PC 6**

3.3.2.2 Elementi esterni al disegno o modello

Le prospettive non dovrebbero includere materiale esterno ed estraneo, tranne quando la sua inclusione non fa sorgere alcun dubbio sulla protezione cercata e serve unicamente a fini illustrativi.

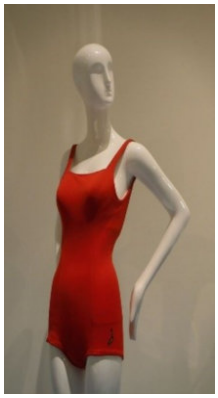
Ad esempio, l'inserimento di una mano nel disegno o modello seguente serve a illustrare come verrà utilizzato il prodotto in cui è incorporato il disegno o modello (anche se le modalità d'uso non fanno parte dell'oggetto della protezione del disegno o modello). Poiché una mano umana non è ammissibile alla protezione quale disegno o modello (cfr. il punto 4.1.7 che segue), l'oggetto del disegno o modello è chiaro.

DMC n. 1 627 233

Allo stesso modo, quando lo sfondo mostra il contesto in cui il disegno o modello sarà utilizzato e il disegno o modello stesso utilizza rinunce visive come le sfumature di colore (cfr. il punto 5.4.3 che segue) che consentono di percepire chiaramente le caratteristiche per le quali si chiede la protezione, l'oggetto del disegno o modello è chiaro.

DMC n. 2 513 598 «Portabagagli per biciclette»

Tuttavia, i seguenti esempi non sono accettabili in quanto contengono elementi esterni al disegno o modello, come un manichino sartoriale nel primo esempio, e strumenti manuali e altri elementi nel secondo, rendendo poco chiaro l'oggetto della protezione.

DMC n. 5 631 504	DMC n. 4 154 086
 Questa foto di autore ignoto è oggetto di una licenza CC BY-SA	

3.3.2.3 Esame

Le prospettive, tra le sette consentite per la rappresentazione di un disegno o modello (articolo 4, paragrafo 2, REDC), che non presentano un fondo neutro o che contengono elementi esterni al disegno o modello saranno contestate.

L'esaminatore emette una lettera di irregolarità e concede al richiedente la possibilità di porvi rimedio entro un termine di due mesi:

- ritirando le prospettive (che non faranno parte del disegno o modello comunitario); o
- presentando nuove prospettive su fondo neutro; o

- modificando le prospettive contestate in modo tale da isolare il disegno o modello dal suo sfondo. Quest'ultima opzione prevede l'uso di rinunce visive (cfr. il punto 5.4 che segue).

Se il richiedente ritira la(e) prospettiva(e) irregolare(i) entro il termine fissato dall'Ufficio, la data di ricezione della domanda originale è registrata come la data di deposito per le prospettive esenti da irregolarità.

Se il richiedente presenta prospettive nuove o modificate entro il termine fissato dall'Ufficio, la data di ricezione di tali prospettive sarà registrata come data di deposito del disegno o modello.

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine fissato dall'Ufficio, la domanda non è trattata come domanda ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, e dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), RDC e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), REDC. Il fascicolo è archiviato con decisione dell'esaminatore e ne è data notifica al richiedente. L'esaminatore comunica al dipartimento Finanze che le eventuali tasse pagate devono essere restituite al richiedente (articolo 10, paragrafo 2, REDC).

3.3.3 Disegni o modelli ritoccati con inchiostro o liquido correttore

Il disegno o modello non va ritoccato con inchiostro o liquido correttore (articolo 4, paragrafo 1, lettera e), REDC).

Le riproduzioni visibilmente ritoccate con inchiostro o liquido correttore saranno contestate e respinte ai fini dell'assegnazione di una data di deposito.

3.3.3.1 Esame

L'esaminatore emette una lettera di irregolarità e concede al richiedente la possibilità di porvi rimedio entro un termine di due mesi:

- ritirando le prospettive (che non faranno parte del disegno o modello comunitario); o
- presentando nuove prospettive.

Se il richiedente ritira la(e) prospettiva(e) irregolare(i) entro il termine fissato dall'Ufficio, la data di ricezione della domanda originale è registrata come la data di deposito per le prospettive esenti da irregolarità.

Se il richiedente presenta nuove prospettive entro il termine fissato dall'Ufficio, la data di ricezione di tali prospettive sarà registrata come data di deposito del disegno o modello.

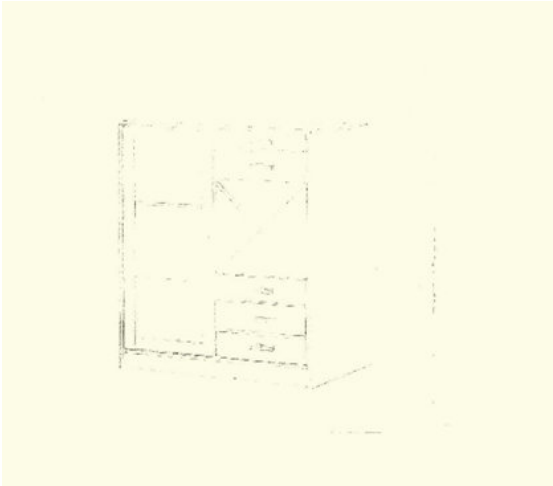
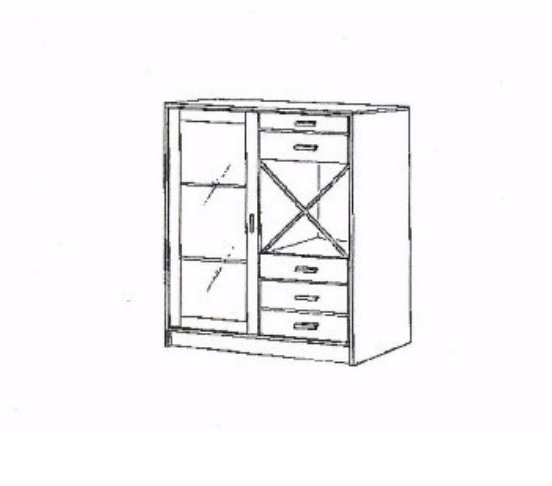
Se le irregolarità non sono sanate entro il termine fissato dall'Ufficio, la domanda non è trattata come domanda ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, e dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), RDC e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), REDC. Il fascicolo è archiviato con decisione dell'esaminatore e ne è data notifica al richiedente. L'esaminatore comunica al dipartimento Finanze che le eventuali tasse pagate devono essere restituite al richiedente (articolo 10, paragrafo 2, REDC).

3.3.4 Qualità

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), REDC, il disegno o modello deve essere di qualità tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell'oggetto per il quale si richiede la protezione nonché ridurre o ingrandire ogni prospettiva fino a 8 cm per 16 cm ai fini dell'iscrizione nel registro dei disegni o modelli comunitari e ai fini della pubblicazione diretta nel *Bollettino dei disegni o modelli comunitari*.

Sono prospettive di scarsa qualità quelle che non consentono di distinguere i dettagli del disegno o modello.

Esempi

Scarsa qualità	**Qualità sufficiente**
	

Sono di scarsa qualità anche le prospettive che non consentono di ridurre o ingrandire il disegno o modello.

Esempi

Scarsa qualità	Qualità sufficiente

3.3.4.1 Esame

Se il disegno o modello non è di qualità tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell'oggetto per il quale si richiede la protezione nonché ridurre o ingrandire ogni prospettiva, l'esaminatore emette una lettera di irregolarità e concede al richiedente la possibilità di porvi rimedio entro un termine di due mesi:

- ritirando le prospettive (che non faranno parte del disegno o modello comunitario); o
- presentando nuove prospettive.

Se il richiedente ritira la(e) prospettiva(e) irregolare(i) entro il termine fissato dall'Ufficio, la data di ricezione della domanda originale è registrata come la data di deposito per le prospettive esenti da irregolarità.

Se il richiedente presenta nuove prospettive entro il termine fissato dall'Ufficio, la data di ricezione di tali prospettive sarà registrata come data di deposito del disegno o modello.

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine fissato dall'Ufficio, la domanda non è trattata come domanda ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, e dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), RDC e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), REDC. Il fascicolo è archiviato con decisione dell'esaminatore e ne è data notifica al richiedente. L'esaminatore comunica al dipartimento Finanze che le eventuali tasse pagate devono essere restituite al richiedente (articolo 10, paragrafo 2, REDC).

Il requisito per cui il disegno o modello dev'essere di qualità tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell'oggetto per il quale si richiede la protezione, ai fini della pubblicazione, si applica allo stesso modo a tutte le domande, a prescindere dalle modalità di deposito.

Le domande inviate con modalità elettronica, tuttavia, sollevano questioni specifiche.

Deposito elettronico (e-filing)

Per il deposito elettronico si devono rispettare le condizioni stabilite dall'Ufficio (cfr. la decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici e l'articolo 9 dei requisiti tecnici della rappresentazione di una domanda di DMC).

È probabile che gli allegati a bassa risoluzione siano contestati a causa della qualità insufficiente ai fini della riproduzione e della pubblicazione, quando ingrandendo le prospettive fino a una dimensione di 8 cm per 16 cm i dettagli del disegno risultano sfocati.

Nel caso in cui il deposito elettronico sia incompleto o illeggibile, l'Ufficio emette una notifica formale per invitare il richiedente a ripresentare la domanda entro un termine di **due mesi**. Se le irregolarità riguardano i requisiti relativi alla data di deposito ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, REDC, la data in cui tutte le irregolarità sono sanate determina la data di deposito (articolo 10, paragrafo 2, REDC, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 3, REDC).

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine fissato dall'Ufficio, la domanda non è trattata come domanda ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, e dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), RDC e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), REDC. Il fascicolo è archiviato con decisione dell'esaminatore e ne è data notifica al richiedente. L'esaminatore comunica al dipartimento Finanze che le eventuali tasse pagate devono essere restituite al richiedente (articolo 10, paragrafo 2, REDC).

Laddove sia chiaro che la trasmissione elettronica è irregolare a causa di problemi tecnici imputabili all'Ufficio, con il risultato che una o più prospettive non corrispondono a quelle presentate inizialmente dal richiedente, l'Ufficio consente al richiedente di ripresentare le prospettive interessate. Si mantiene la data di deposito originale per via elettronica, purché non sussistano altre irregolarità che incidono sulla data di deposito.

3.3.5 Campioni

La riproduzione grafica o fotografica del disegno può essere sostituita da un campione dello stesso, a condizione che:

- la domanda si riferisca a un disegno o modello bidimensionale; e
- la domanda contenga una richiesta di differimento (articolo 36, paragrafo 1, lettera c), RDC; articolo 5, paragrafo 1, REDC).

In caso di domanda multipla, la sostituzione della riproduzione con il campione può riguardare solo alcuni disegni o modelli, purché siano bidimensionali e siano oggetto di una richiesta di differimento (cfr. il punto 6.2.5).

Un campione di solito è un esempio di materiale come tessuto, carta da parati, pizzo, cuoio, ecc.

Il formato dei campioni è limitato a 26,2 cm x 17 cm, il peso a 50 grammi e lo spessore a 3 mm. Il campione deve poter essere archiviato senza piegatura (articolo 5, paragrafo 2, REDC).

I campioni vanno presentati in cinque esemplari; in caso di domanda multipla devono essere presentati cinque esemplari del campione per ogni singolo disegno o modello. (articolo 5, paragrafo 3, REDC).

La domanda e il(i) campione(i) devono essere presentati in plico unico, a mezzo posta o a mano. La data di deposito è attribuita solo dopo che la domanda e il(i) campione(i) sono pervenuti all'Ufficio.

Quando il richiedente presenta un campione relativo a una domanda che non si riferisce a un disegno o modello bidimensionale o che non contiene una richiesta di differimento, il campione non sarà ammissibile. In tal caso, la data di deposito è la data alla quale l'Ufficio riceve un'adeguata riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello, purché l'irregolarità venga sanata entro due mesi dal ricevimento della notifica dell'Ufficio (articolo 10, paragrafo 2, REDC).

In linea di massima, il campione sarà conservato nel fascicolo senza limiti di tempo (decisione n. EX-20-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 15 giugno 2020, relativa alla conservazione dei fascicoli).

Quando una riproduzione del disegno o modello è stata sostituita da un campione, a norma dell'articolo 5, REDC, il richiedente deve depositare una riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello tre mesi prima della scadenza del periodo di differimento di 30 mesi, al più tardi, o tre mesi prima della data richiesta per la pubblicazione, al più tardi (articolo 15, paragrafo 1, lettera c), REDC; cfr. il punto 6.2.5.3).

Se il titolare non deposita una riproduzione grafica o fotografica, l'Ufficio invia una lettera di notifica di irregolarità e, qualora il titolare non ponga rimedio all'irregolarità, il disegno o modello sarà considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al regolamento.

4 Esame dei requisiti sostanziali

L'Ufficio effettua un esame dei requisiti sostanziali per la protezione che si limita a due impedimenti alla registrazione.

La domanda è respinta se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a), RDC, oppure se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume (articolo 9, RDC).

4.1 Conformità alla definizione di disegno o modello

Per «disegno o modello» s'intende l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma,

della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento (articolo 3, lettera a), RDC).

Per «prodotto» s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori (articolo 3, lettera b), RDC).

L'esame non valuta se il prodotto rivendicato nella domanda venga effettivamente realizzato o utilizzato o possa essere realizzato o utilizzato in modo industriale o artigianale.

Il fatto che un disegno o modello divulghi l'aspetto di un «prodotto» o di una sua parte è esaminato alla luce del disegno o modello stesso, nella misura in cui chiarisce la natura del prodotto, la sua destinazione d'uso o la sua funzione, e alla luce dell'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato (articolo 36, paragrafo 2, RDC).

Gli esempi che seguono, benché non siano esaustivi, illustrano la prassi dell'Ufficio.

4.1.1 Cianografie, disegni tecnici, progetti di abitazioni o altri piani di architetti e progettazione d'interni o del paesaggio

Cianografie, disegni tecnici, progetti di abitazioni o altri piani di architetti e progettazione d'interni o del paesaggio (ad esempio giardini) sono considerati «prodotti» ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC, e sono accettati esclusivamente con l'indicazione corrispondente di altri stampati di cui alla Classe 19-08 della classificazione di Locarno.

Si solleva un'obiezione se il prodotto indicato in una domanda relativa a un disegno o modello che consiste nella cianografia di una casa è *case*, di cui alla Classe 25-03 della classificazione di Locarno. Questo perché una cianografia non riproduce l'aspetto di un prodotto finito come una casa.

4.1.2 Colori intrinseci e combinazioni di colori

Un singolo colore può essere certamente un elemento di un disegno o modello, ma di per sé non corrisponde alla definizione di disegno o modello poiché non costituisce «l'aspetto di un prodotto».

Le combinazioni di colori si possono accettare se è possibile stabilire dai contorni della riproduzione che si riferiscono a un prodotto, come per esempio un logo o un simbolo grafico di cui alla Classe 32 della classificazione di Locarno.

4.1.3 Icone, interfacce utente grafiche e simili

I disegni o modelli di interfacce e icone, interfacce utente grafiche e altri generi di elementi visibili di un programma informatico sono ammissibili alla registrazione (cfr. Classe 14 04 della classificazione di Locarno).

4.1.4 Meri elementi verbali

Semplici parole e sequenze di lettere (scritte in caratteri standard in bianco e nero) non corrispondono alla definizione di disegno o modello poiché non costituiscono l'aspetto di un prodotto.

L'uso di caratteri di fantasia e/o l'inserimento di un elemento figurativo, tuttavia, rendono il disegno ammissibile alla protezione come logo/simbolo grafico, di cui alla Classe 32 della classificazione di Locarno, o come rappresentazione ornamentale di una parte di un prodotto al quale sarà applicato il disegno o modello.

4.1.5 Musica e suoni

La musica e i suoni di per sé non costituiscono l'aspetto di un prodotto e pertanto non corrispondono alla definizione di disegno o modello.

Tuttavia, la rappresentazione grafica di una composizione musicale, sotto forma di una notazione musicale, si qualifica come disegno o modello se indicata nella domanda come, per esempio, *altri stampati* di cui alla Classe 19-08 o *simboli grafici* di cui alla Classe 32 della classificazione di Locarno.

4.1.6 Fotografie

Una fotografia di per sé costituisce l'aspetto di un prodotto e pertanto è conforme alla definizione di disegno o modello, a prescindere da quello che ritrae. L'indicazione del prodotto può essere *carta per scrivere, carta per corrispondenza e partecipazioni* di cui alla Classe 19-01, *altri stampati* o *fotografie* di cui alla Classe 19-08 della classificazione di Locarno, o qualsiasi prodotto al quale sarà applicato il disegno o modello.

4.1.7 Organismi viventi

Gli organismi viventi non sono «prodotti», nel senso di oggetti industriali o artigianali. Un disegno o modello che riproduca l'aspetto di piante, fiori, frutti, ecc. al loro stato naturale in linea di principio viene respinto. Anche se la forma in esame si discosta da quella dell'organismo vivente comune corrispondente, il disegno o modello dovrebbe

essere respinto qualora niente indicasse, in prima istanza, che la forma è il risultato di un processo manuale o industriale (18/02/2013, R 595/2012-3, GROENTE EN FRUIT, § 11).

Domanda di DMC n 1 943 283-0001	

Tuttavia, non si sollevano obiezioni se è evidente dalla riproduzione che il prodotto non mostra un organismo vivente o se l'indicazione del prodotto precisa che si tratta di un prodotto artificiale (cfr. in particolare la Classe 11-04 della classificazione di Locarno).

4.1.8 Materiale didattico

Il materiale didattico, come grafici, diagrammi, carte geografiche, ecc. può costituire riproduzione di prodotti di cui alla Classe 19-07 della classificazione di Locarno.

4.1.9 Concetti

Una domanda relativa a un disegno o modello sarà respinta quando la riproduzione riguarda un prodotto che è semplicemente un esempio tra tanti di quello che il richiedente desidera proteggere. Non può essere concesso un diritto esclusivo a un disegno o modello «non specifico» che può assumere molteplici aspetti diversi. Questo vale quando l'oggetto della domanda si riferisce, tra l'altro, a un concetto, a un'invenzione o a un metodo per ottenere un prodotto.

4.2 Ordine pubblico e buon costume

L'Ufficio applicherà i concetti di ordine pubblico e buon costume secondo quanto spiegato nelle Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 7, Marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume (articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE).

4.3 Obiezione

Qualora l'esaminatore sollevi un'obiezione relativa a uno dei due impedimenti alla registrazione di cui sopra, al richiedente è concessa l'opportunità di ritirare o modificare

la riproduzione del disegno o modello o di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi (articolo 47, paragrafo 2, RDC, articolo 11 REDC).

Se l'obiezione si riferisce alla conformità alla definizione di disegno o modello e se può essere superata modificando l'indicazione dei prodotti nei quali s'intende inserire o ai quali s'intende applicare il disegno o modello, l'esaminatore propone tale modifica nella comunicazione al richiedente.

Se il richiedente sceglie di presentare una riproduzione modificata del disegno o modello, quest'ultima s'intende ammissibile a condizione che sia salvaguardata l'identità del disegno o modello (articolo 11, paragrafo 2, REDC). La data di ricezione della domanda originale rimarrà la data di deposito.

Il mantenimento in forma modificata si limita pertanto ai casi in cui le caratteristiche eliminate o oggetto di rinuncia sono talmente insignificanti in termini di dimensioni o di importanza da passare inosservate.

È possibile escludere delle caratteristiche utilizzando le rinunce visive di cui al punto 5.3 che segue.

Se il richiedente non elimina entro il termine stabilito gli impedimenti alla registrazione, l'Ufficio respinge la domanda. Se gli impedimenti riguardano unicamente alcuni dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla, l'Ufficio respinge la domanda soltanto per i disegni o modelli di cui trattasi (articolo 11, paragrafo 3, REDC).

5 Requisiti aggiuntivi concernenti la rappresentazione del disegno o modello

La riproduzione grafica ha lo scopo di riprodurre le caratteristiche del disegno o modello per il quale si richiede la protezione. La rappresentazione grafica deve essere autonoma in modo da determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della tutela conferita dal disegno o modello comunitario registrato al suo titolare. Questa regola è dettata dal requisito di certezza del diritto.

Conformemente alla prassi comune (PC 6), si raccomanda l'utilizzo di prospettive dell'aspetto del disegno o modello.

Secondo la definizione data dalla prassi comune (PC 6) le prospettive dell'aspetto mostrano il disegno o modello da determinate direzioni (angolazioni) e comprendono le seguenti prospettive: vista(e) in prospettiva, prospettiva anteriore, prospettiva dall'alto, prospettiva da destra, prospettiva da sinistra, prospettiva posteriore e prospettiva dal basso. Cfr. gli esempi di seguito (per tutte tranne una prospettiva dal basso).

DMC n. 2 325 456-0001

Ai fini del deposito di un disegno o modello, è sufficiente depositare solo una prospettiva dell'aspetto. Ad ogni modo, altri tipi (non tradizionali) di prospettiva, in particolare le prospettive esplose (cfr. il punto 5.3.2 che segue) e le prospettive in sezione (cfr. il punto 5.3.5 che segue), non possono essere presentate separatamente.

I richiedenti devono tenere presente che i requisiti concernenti il formato della riproduzione del disegno o modello possono variare a seconda della modalità di deposito della domanda (deposito elettronico, carta, uso di campioni). Tali requisiti sono descritti negli articoli 4 e 5, REDC, e i requisiti tecnici per le domande depositate per via elettronica sono elencati all'articolo 9 della decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici.

Le istruzioni che seguono integrano i requisiti concernenti la qualità della riproduzione e il fondo neutro (cfr. il punto 3.3 che precede). Per raccomandazioni generali sulla qualità delle rappresentazioni depositate sotto forma di disegni o fotografie, si prega di consultare la prassi comune (PC 6). ([4])

Le istruzioni si applicano a tutti i disegni o modelli, a prescindere dalle modalità di deposito della domanda.

Anche qualora la riproduzione del disegno o modello sia stata sostituita da un campione in conformità dell'articolo 5, REDC (cfr. il punto 3.3.5 che precede), il richiedente è tenuto a depositare una riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di differimento di trenta mesi o almeno tre mesi prima della data di pubblicazione richiesta (articolo 15, paragrafo 1, lettera c), REDC; cfr. il punto 6.2.5.3 che segue).

Eventuali irregolarità riscontrate in una domanda e concernenti uno o l'altro dei requisiti indicati nella presente sezione non influiscono sull'assegnazione della data di deposito. Tuttavia, se entro il termine prescritto dall'Ufficio nella relazione d'esame le irregolarità non sono state sanate, la domanda è respinta (articolo 46, paragrafo 3, RDC). Se gli impedimenti riguardano unicamente alcuni dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla, l'Ufficio respinge la domanda soltanto per i disegni o modelli di cui trattasi (articolo 11, paragrafo 3, REDC).

Una volta assegnata una data di deposito, il rigetto della domanda non dà luogo al rimborso delle tasse pagate dal richiedente (articolo 13, REDC).

4 https://www.tmdn.org/network/converging-practices

5.1 Numero di prospettive

La riproduzione può comprendere fino a sette prospettive diverse del disegno o modello (articolo 4, paragrafo 2, REDC). Le prospettive possono essere piane, in rilievo, in sezione trasversale, in prospettiva o esplose. Occorre depositare solo una copia di ciascuna prospettiva.

Per le domande che non vengono presentate per via elettronica, ognuna delle prospettive deve essere numerata dal richiedente con cifre arabe separate da un punto; il primo numero si riferisce al disegno o modello, il secondo alla prospettiva. Ad esempio, la sesta prospettiva del secondo disegno o modello di una domanda multipla deve essere numerata 2.6.

Se sono presentate più di sette prospettive, l'Ufficio non tiene conto delle prospettive in eccesso, ai fini della registrazione e della pubblicazione (27/10/2009, R 571/2007 3, Frames for cycles or motorcycles, § 13), anche se rimarranno nel fascicolo. L'Ufficio considera le prospettive nell'ordine progressivo in cui esse sono state numerate dal richiedente (articolo 4, paragrafo 2, REDC).

Se una riproduzione comprende meno di sette prospettive e queste non sono state numerate, l'esaminatore procede alla numerazione delle prospettive secondo la sequenza indicata nella domanda.

L'esaminatore non modifica l'ordine delle prospettive come compare nella domanda né il loro orientamento.

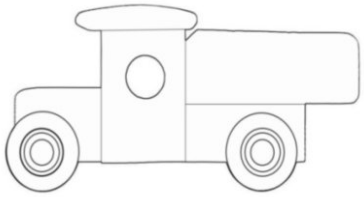
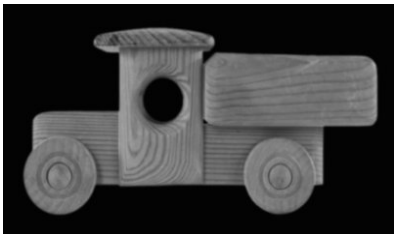
5.2 Coerenza delle prospettive

L'esaminatore controlla se le prospettive si riferiscono allo stesso disegno o modello, ossia all'aspetto del medesimo prodotto o delle sue parti.

È responsabilità del richiedente presentare una domanda corretta e completa (comprese le riproduzioni del disegno). L'Ufficio non può porre rimedio a eventuali irregolarità in merito a possibili incongruenze tra le prospettive una volta che il disegno o modello comunitario è stato registrato e pubblicato (03/12/2013, R 1332/2013 3, Adapters, § 14 et seq.).

5.2.1 Combinazione di diversi mezzi di rappresentazione visiva

Conformemente alla prassi comune (PC 6) e per quanto riguarda la combinazione di diversi mezzi di riproduzione visiva, è consigliabile rappresentare un disegno o modello utilizzando un solo formato visivo (ad es. un disegno o una fotografia). Pertanto, la seguente combinazione di un disegno e una fotografia che ritraggono un veicolo giocattolo, come mostrato nella prassi comune (PC 6), non è considerata accettabile e pertanto non deve essere depositata:

Esempio della PC 6	
	

Qualora vengano utilizzati diversi formati visivi, ciascuno deve riguardare chiaramente lo stesso disegno o modello ed essere coerente al momento del confronto delle caratteristiche divulgate.

Quando i diversi formati visivi mostrano aspetti che non sono coerenti fra loro, non sono considerati rappresentazioni dello stesso disegno o modello. Una combinazione di un disegno e una fotografia generalmente rivela tali incongruenze tra rappresentazioni in diversi formati visivi.

Nell'esempio riportato di seguito del disegno di una sedia, il sedile è piatto nel disegno ma arcuato nella fotografia. Anche gli schienali sono di forma diversa.

Esempio di fantasia	**DMC n. 1 282 099-0013**

Lo stesso può valere quando la rappresentazione grafica indica caratteristiche diverse dalle linee di contorno, come ad esempio caratteristiche superficiali, che non sono coerenti con le corrispondenti caratteristiche nella rappresentazione fotografica.

L'Ufficio raccomanda quindi vivamente ai richiedenti che desiderino utilizzare diversi formati visivi di depositare ciascuno di tali formati come un disegno o modello a sé stante (ad esempio un disegno o modello che consiste solo di disegni e un altro che consiste di fotografie) ed eventualmente di combinarli in una domanda multipla.

Se l'uso di diversi formati visivi conduce a un'incoerenza tra le prospettive che mostrano più di un disegno o modello, l'esaminatore emette una lettera di irregolarità e concede al richiedente la possibilità di porvi rimedio entro un termine di due mesi:

- ritirando le prospettive che riproducono altri disegni o modelli;

- a condizione che possa essere mantenuta l'«unicità della classe» (cfr. il punto 7.2.3 che segue), convertendo la domanda in una domanda multipla in cui le prospettive incoerenti formano disegni o modelli separati e pagando le tasse corrispondenti;
- se l'«unicità della classe» non può essere mantenuta, convertendo la domanda in domande separate e pagando le tasse corrispondenti.

Se il richiedente ritira la(e) prospettiva(e) incoerente(i) o converte la domanda in domande multiple o separate entro il termine fissato dall'Ufficio, la data di ricezione della domanda originale è registrata come data di deposito.

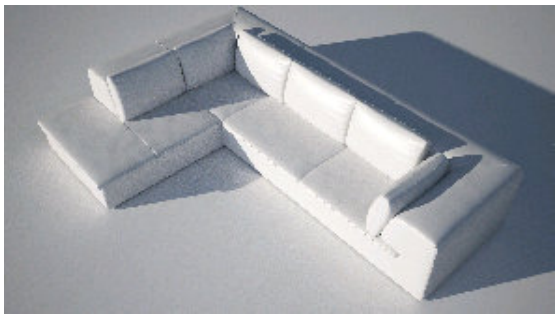
Se le irregolarità non sono sanate entro il termine fissato dall'Ufficio, la domanda è respinta ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), RDC e dell'articolo 11, paragrafo 3, REDC. Essendo stata assegnata una data di deposito, il rifiuto della domanda non dà luogo al rimborso delle tasse pagate (articolo 13, REDC).

5.2.2 Prospettive relative a più di un disegno o modello

Le prospettive si riferiscono a più di un disegno o modello quando vi sono diverse forme di realizzazione dello stesso concetto, o quando le linee utilizzate per identificare il disegno o modello o le rinunce utilizzate per escludere determinate caratteristiche non sono utilizzate in modo coerente in tutte le prospettive.

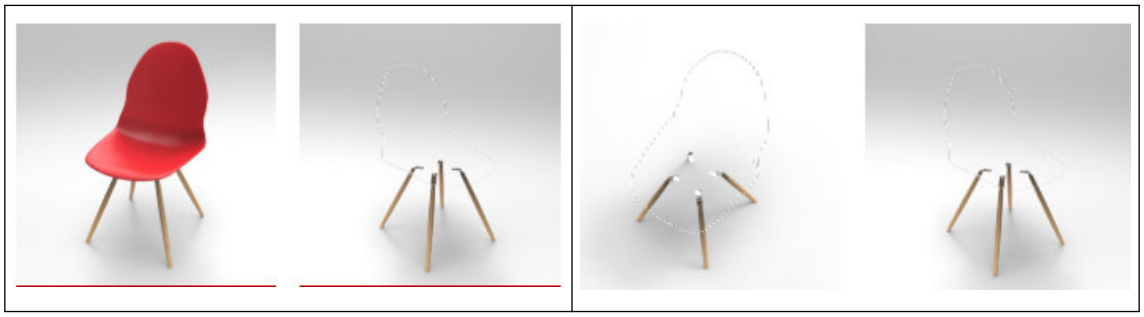
Le diverse forme di realizzazione dello stesso concetto non possono essere raggruppate in un'unica domanda, perché ogni forma di realizzazione è un disegno o modello a sé stante. Non deve essere confuso con le serie di articoli (cfr. il punto 5.3.7 che segue).

Le diverse forme di realizzazione dello stesso concetto sono considerate disegni o modelli diversi.

Linee e rinunce devono essere coerenti in tutte le prospettive.

Rinuncia incoerente	Rinuncia coerente



Nel caso in cui la domanda contenga diverse forme di realizzazione o l'uso di linee o rinunce visive conduca a un'incoerenza tra le prospettive che mostrano più di un disegno o modello, l'esaminatore emette una lettera di irregolarità, concedendo al richiedente due mesi di tempo per porvi rimedio:

- ritirando le prospettive che riproducono altri disegni o modelli;
- a condizione che possa essere mantenuta l'«unicità della classe» (cfr. il punto 7.2.3 che segue), convertendo la domanda in una domanda multipla in cui le prospettive incoerenti formano disegni o modelli separati e pagando le tasse corrispondenti;
- se l'«unicità della classe» non può essere mantenuta, convertendo la domanda in domande separate e pagando le tasse corrispondenti.

Se il richiedente ritira la(e) prospettiva(e) incoerente(i) o converte la domanda in domande multiple o separate entro il termine fissato dall'Ufficio, la data di ricezione della domanda originale è registrata come data di deposito.

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine fissato dall'Ufficio, la domanda è respinta ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), RDC e dell'articolo 11, paragrafo 3, REDC. Essendo stata assegnata una data di deposito, il rifiuto della domanda non dà luogo al rimborso delle tasse pagate (articolo 13, REDC).

5.2.3 Colori

La riproduzione del disegno o modello può essere presentata in bianco e nero **o** a colori (articolo 4, paragrafo 1, REDC).

Le riproduzioni che combinano prospettive in bianco e nero e a colori sono contestate a causa della loro incoerenza e dell'incertezza del diritto che ne consegue in merito alla protezione richiesta.

Lo stesso ragionamento si applica nei casi in cui le identiche caratteristiche di un disegno o modello sono rappresentate in colori diversi nelle varie prospettive. Una simile incoerenza dimostra che la domanda si riferisce a più di un disegno o modello (31/03/2005, R 965/2004-3, Bandmaß, § 18-20; 12/11/2009, R 1583/2007-3, Bekleidung, § 9-10).

Nei casi in cui l'uso di diversi colori conduca a un'incoerenza tra le prospettive che mostrano più di un disegno o modello, l'esaminatore emette una lettera di irregolarità, concedendo al richiedente due mesi di tempo per porvi rimedio:

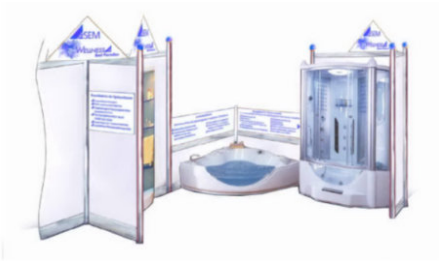
- ritirando le prospettive che riproducono altri disegni o modelli;
- a condizione che possa essere mantenuta l'«unicità della classe» (cfr. il punto 7.2.3 che segue), convertendo la domanda in una domanda multipla in cui le prospettive incoerenti formano disegni o modelli separati e pagando le tasse corrispondenti;
- se l'«unicità della classe» non può essere mantenuta, convertendo la domanda in domande separate e pagando le tasse corrispondenti.

Se il richiedente ritira la(e) prospettiva(e) incoerente(i) o converte la domanda in domande multiple o separate entro il termine fissato dall'Ufficio, la data di ricezione della domanda originale è registrata come data di deposito.

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine fissato dall'Ufficio, la domanda è respinta ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), RDC e dell'articolo 11, paragrafo 3, REDC. Essendo stata assegnata una data di deposito, il rifiuto della domanda non dà luogo al rimborso delle tasse pagate (articolo 13, REDC).

Tuttavia, in deroga al principio di cui sopra, le stesse caratteristiche di un disegno o modello si possono rappresentare in colori diversi nelle varie prospettive se il richiedente fornisce, entro il termine fissato dall'Ufficio per sanare l'irregolarità, prova del fatto che il cambiamento di colore in diversi momenti dell'utilizzo del prodotto

costituisce una caratteristica rilevante del disegno o modello, come nell'esempio che segue (DMC n. 283817 0001, per gentile concessione di ASEM Industrieberatung und Vermittlung).

DMC n. 283 817-0001	
	

Se la rappresentazione è a colori, anche la registrazione e la pubblicazione devono essere a colori (articolo 14, paragrafo 2, lettera c), REDC).

5.3 Requisiti specifici per i diversi tipi di prospettive

5.3.1 Posizioni alternative

Disegni o modelli con posizioni alternative hanno un aspetto che può essere modificato in varie configurazioni senza aggiungere o rimuovere nessuna delle parti.

Tali disegni o modelli hanno fasi di utilizzo predefinite, ciascuna delle quali corrisponde a una posizione alternativa.

Conformemente alla prassi comune (PC 6), le prospettive che mostrano le diverse configurazioni del disegno o modello sono accettabili, a condizione che non sia stata aggiunta o eliminata alcuna parte.

Le varie posizioni delle parti mobili o rimovibili di un disegno o modello devono essere mostrate in prospettive separate.

L'esempio riportato di seguito di una rappresentazione accettabile di un disegno o modello con posizioni alternative è tratto dalla prassi comune (PC 6), che ne elenca anche degli altri.

DMC n. 588 694-0012	

In alcuni casi diverse configurazioni possono dare origine a prodotti diversi, come la borsa che si può trasformare in asciugamano:

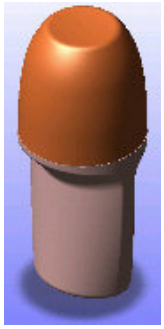
Disegno o modello croato n. D20110100		

5.3.2 Prospettive esplose

Le prospettive esplose sono le prospettive in cui le parti di un prodotto vengono mostrate smontate, per chiarire come dette parti si montano insieme.

Le prospettive esplose devono essere combinate con almeno una prospettiva che rappresenta il prodotto assemblato. In queste prospettive, tutte le parti del prodotto devono essere mostrate smontate in un'unica prospettiva separata. Le parti smontate devono essere mostrate le une vicine alle altre e in ordine di montaggio.

L'esempio riportato di seguito di una rappresentazione accettabile di un disegno o modello con una prospettiva montata e una esplosa è tratto dalla prassi comune (PC 6), che ne elenca anche degli altri.

DMC n. 1 847 468-0003	
	

Qualora non vi sia una prospettiva che mostra il prodotto assemblato, l'esaminatore invierà una lettera di notifica di irregolarità, concedendo al richiedente 2 mesi per porvi rimedio presentando una prospettiva che mostri assemblato il prodotto per il quale si richiede la protezione. La nuova prospettiva non deve contenere caratteristiche che non erano state inserite nella riproduzione originale del disegno o modello. Sarà conservata la data di deposito originale.

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine fissato dall'Ufficio, la domanda è respinta ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), RDC e dell'articolo 11, paragrafo 3, REDC. Essendo stata assegnata una data di deposito, il rifiuto della domanda non dà luogo al rimborso delle tasse pagate (articolo 13, REDC).

5.3.3 Prospettive che ingrandiscono parte del disegno o modello

Le prospettive ingrandite mostrano una parte di un disegno o modello complessivo su una scala ingrandita.

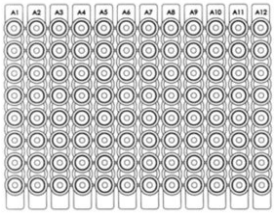
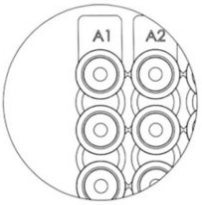
Un'unica prospettiva ingrandita è accettabile a condizione che la parte ingrandita sia già visibile in una delle altre prospettive presentate.

La prospettiva che mostra la parte ingrandita del disegno o modello deve essere presentata in un'unica prospettiva separata.

Esempio di una prospettiva ingrandita inaccettabile depositata come prospettiva unica

Esempio della PC 6

Esempio di una prospettiva ingrandita accettabile depositata come prospettiva separata

DMC n. 19 113 690-0002	
	

Se la prospettiva ingrandita è depositata all'interno di un'altra prospettiva, l'esaminatore emette una lettera di irregolarità e invita il richiedente a presentare separatamente la prospettiva che mostra l'ingrandimento, che non deve contenere caratteristiche non incluse nella riproduzione originale del disegno o modello. La data di deposito originale sarà mantenuta. La data di deposito originale sarà mantenuta.

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine fissato dall'Ufficio, la domanda è respinta ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), RDC e dell'articolo 11, paragrafo 3, REDC. Essendo stata assegnata una data di deposito, il rifiuto della domanda non dà luogo al rimborso delle tasse pagate (articolo 13, REDC).

5.3.4 Prospettive parziali

Una prospettiva parziale è una prospettiva che mostra una parte di un prodotto separata dal resto. Una prospettiva parziale può essere ingrandita.

Le prospettive parziali devono essere combinate quanto meno con una prospettiva del prodotto assemblato (le diverse parti devono essere collegate fra loro).

Esempio di una prospettiva montata accettabile, depositata insieme a prospettive parziali

DMC n. 2 038 216-0001			
Prospettiva montata	**Prospettiva parziale**	**Prospettiva parziale**	**Prospettiva parziale**

Quando tutte le prospettive descrivono diverse parti, **senza mostrare come queste si connettono tra loro**, l'esaminatore invia una notifica di irregolarità, concedendo al richiedente due mesi per porvi rimedio:

- ritirando le prospettive che riproducono altri disegni o modelli;
- a condizione che si possa mantenere «l'unicità della classe» (cfr. il punto 7.2.3 che segue), convertendo la domanda in una domanda multipla nella quale le prospettive incoerenti formano un disegno o modello separato e pagando le tasse corrispondenti;
- se non è possibile mantenere «l'unicità della classe», convertendo la domanda in domande separate, e pagando le tasse corrispondenti;

Se il richiedente ritira la(e) prospettiva(e) irregolare(i) o converte la domanda in domande multiple o separate entro il termine fissato dall'Ufficio, la data di ricezione della domanda originale è registrata come data di deposito.

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine fissato dall'Ufficio, la domanda è respinta ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), RDC e dell'articolo 11, paragrafo 3, REDC. Essendo stata assegnata una data di deposito, il rifiuto della domanda non dà luogo al rimborso delle tasse pagate (articolo 13, REDC).

5.3.5 Prospettive in sezione

Le prospettive in sezione sono porzioni in sezione che integrano le prospettive dell'aspetto illustrando una o più caratteristiche dell'aspetto del prodotto, quali ad esempio il contorno, la superficie, la forma o la configurazione del prodotto.

Conformemente alla comunicazione comune sulla convergenza in materia di rappresentazione grafica dei disegni o modelli (PC6), non sono ammesse riproduzioni contenenti indicazioni tecniche quali ad esempio assi o quote (dimensioni), numeri, ecc. La prospettiva in sezione dev'essere una prospettiva inequivocabile dello stesso disegno o modello. Le prospettive in sezione non devono essere presentate senza altre prospettive tradizionali, ad esempio prospettive dell'aspetto.

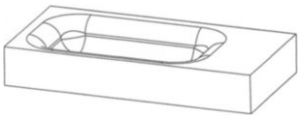
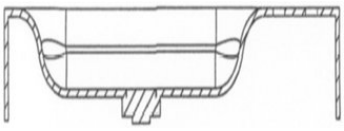
Qualora la prospettiva in sezione sia presentata da sola, senza altre prospettive dell'aspetto, e l'oggetto della protezione non sia chiaro, l'esaminatore emetterà una

lettera di notifica di irregolarità, dando al richiedente due mesi di tempo per porvi rimedio presentando una prospettiva che mostri il prodotto per il quale si richiede la protezione. La data di deposito originale sarà mantenuta a condizione che la nuova prospettiva non contenga caratteristiche supplementari non incluse nella prospettiva in sezione presentata originariamente.

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine fissato dall'Ufficio, la domanda è respinta ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), RDC e dell'articolo 11, paragrafo 3, REDC. Essendo stata assegnata una data di deposito, il rifiuto della domanda non dà luogo al rimborso delle tasse pagate (articolo 13, paragrafo 3, REDC).

Gli esempi riportati di seguito sono quelli concordati nel contesto della PC6 delle prospettive in sezione che devono essere depositate unitamente ad altre prospettive tradizionali, quali le prospettive dell'aspetto.

Disegno o modello spagnolo n. I0152702-D	
Prospettiva dell'aspetto	**Prospettiva in sezione**

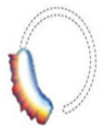
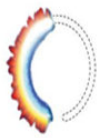
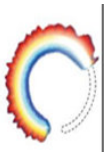
Disegno o modello del Benelux n. 38478-0002	
Prospettiva dell'aspetto	**Prospettiva in sezione**
	

5.3.6 Sequenza di istantanee (disegni o modelli animati)

Le istantanee sono una breve sequenza di prospettive utilizzata per mostrare un unico disegno o modello animato in diversi momenti specifici, seguendo una progressione chiaramente comprensibile.

Questa definizione si applica, per esempio, a:

- un'icona animata (disegno o modello che consiste di una sequenza)

DMC n. 2 085 894-0014						
						

- un’interfaccia utente grafica animata (disegno o modello di un’interfaccia)

DMC n. 1 282 388-0031						

Conformemente alla prassi comune (PC 6), in linea di principio, tutte le prospettive di un’icona animata e di un’interfaccia utente grafica devono essere correlate visivamente, il che significa che devono avere caratteristiche comuni. È responsabilità del richiedente ordinare le prospettive in modo tale da dare una percezione chiara del movimento/della progressione.

5.3.7 Serie di articoli

Una serie di articoli è un gruppo di prodotti dello stesso tipo generalmente considerati come un insieme e così utilizzati. Si veda l’esempio sottostante.

DMC n. 938 709-0001

Le serie di articoli non si devono confondere con le varianti di un disegno o modello. Le diverse forme di realizzazione dello stesso concetto non si possono raggruppare in una singola domanda perché ciascuna di esse costituisce un disegno o modello di per sé. Cfr. il punto 5.2.2, Prospettive relative a più di un disegno o modello.

La differenza tra un prodotto complesso e una serie di articoli sta nel fatto che, diversamente da un prodotto complesso, gli articoli di una «serie» non sono collegati meccanicamente.

Una serie di articoli può costituire un «prodotto» di per sé, ai sensi dell'articolo 3, RDC. La serie può essere riprodotta in una singola domanda di registrazione se gli articoli che la costituiscono sono collegati da una **complementarità estetica e funzionale** e, in circostanze normali, sono venduti nell'insieme come un singolo prodotto, come una scacchiera con i suoi pezzi o i servizi di coltelli, forchette e cucchiai.

In ogni caso, dalla riproduzione deve essere chiaro che la protezione è richiesta per un disegno o modello risultante dalla combinazione degli articoli che costituiscono la serie, e non per ogni articolo separatamente.

I richiedenti sono tenuti a presentare, tra le sette prospettive consentite, almeno una prospettiva che mostri la serie di articoli nella sua totalità.

Nei casi in cui non vi sia alcuna prospettiva che mostri la serie di articoli nella sua interezza, l'esaminatore invia una notifica di irregolarità, offrendo al richiedente due mesi per porvi rimedio:

- ritirando le prospettive in modo che le restanti prospettive rappresentino un solo disegno o modello;
- a condizione che si possa mantenere «l'unicità della classe» (cfr. il punto 7.2.3), convertendo la domanda in una domanda multipla nella quale le prospettive incoerenti formano un disegno o modello separato e pagando le tasse corrispondenti;
- se non è possibile mantenere «l'unità di classe», convertendo la domanda in domande separate e pagando le tasse corrispondenti.

Se il richiedente ritira la/e prospettiva/e o converte la domanda in domande multiple o separate entro il termine fissato dall'Ufficio, la data di ricezione della domanda originale è registrata come data di deposito.

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine fissato dall'Ufficio, la domanda è respinta ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), RDC e dell'articolo 11, paragrafo 3, REDC. Essendo stata assegnata una data di deposito, il rifiuto della domanda non dà luogo al rimborso delle tasse pagate (articolo 13, REDC).

5.3.8 Motivi superficiali ripetitivi

Qualora la domanda riguardi un disegno o modello consistente in un motivo superficiale ripetitivo, la riproduzione del disegno o modello deve mostrare il motivo completo e una porzione sufficiente della superficie ripetitiva (articolo 4, paragrafo 3, REDC) per mostrare come tale motivo si moltiplichi all'infinito.

Se la domanda non indica che il disegno o modello è costituito da un motivo superficiale ripetitivo, l'Ufficio presume che non sia così e non richiederà una porzione sufficiente della superficie ripetitiva.

Se ulteriori prospettive rappresentano il motivo applicato a uno o più prodotti specifici a scopo illustrativo, il richiedente deve assicurarsi che la forma di tali prodotti non sia considerata come una parte del disegno o modello oggetto della domanda, servendosi di uno dei metodi illustrati al punto 5.4 che segue.

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine fissato dall'Ufficio, la domanda è respinta ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), RDC e dell'articolo 11, paragrafo 3, REDC. Essendo stata assegnata una data di deposito, il rifiuto della domanda non dà luogo al rimborso delle tasse pagate (articolo 13, REDC).

DMC 6 574 695 0004

5.3.9 Caratteri tipografici

Qualora la domanda riguardi la registrazione di un disegno o modello costituito da un carattere tipografico, la riproduzione del disegno o modello consiste nella riproduzione di una stringa di tutte le lettere dell'alfabeto, maiuscole e minuscole, e di tutte le cifre arabe, nonché in un testo di cinque righe scritto nel carattere tipografico di cui trattasi con lettere e cifre alla stessa grandezza (articolo 4, paragrafo 4, REDC). I quattro requisiti per i caratteri tipografici possono essere presentati in prospettive distinte. I caratteri tipografici possono riguardare alfabeti diversi in un'unica domanda una volta soddisfatti i quattro requisiti di cui sopra.

DMC n. 1 038 103-0002

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ßÄÖÜäöü !"$%&/()=?@€

Uptat nibh eu faciduismod tie doluptat deliquat alissequisim inim.
Met augueros eugait in et volor summy nullaoreet,
veliquisim quisissecte dolum volenim auguerit, conulput eugiamc
oreros nim vel illamconsed magna facin vel ulputat veniamet,
corerat. Nis autet la eummod dit prate delit accumsan henisl delit.

DMC 2458810-0001

Figura 1:

Qualora la domanda non comprenda un testo di cinque righe scritto nel carattere tipografico di cui trattasi (articolo 4, paragrafo 4, REDC), il richiedente sarà invitato a presentare tale testo o ad accettare di modificare l'indicazione dei prodotti in «caratteri e segni tipografici» di cui alla Classe 18-03 della classificazione di Locarno.

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine fissato dall'Ufficio, la domanda è respinta ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), RDC e dell'articolo 11, paragrafo 3, REDC. Essendo stata assegnata una data di deposito, il rifiuto della domanda non comporterà il rimborso delle tasse pagate (articolo 13, REDC).

5.4 Uso delle rinunce visive per escludere dalla protezione determinate caratteristiche

Diversamente dall'articolo 37, RMUE, l'RDC e l'REDC non prevedono la possibilità di includere nella domanda una dichiarazione in cui il richiedente si impegna a non invocare diritti esclusivi su una o più caratteristiche riprodotte nelle prospettive.

L'uso di una descrizione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera a), RDC non è opportuno a questo proposito, poiché secondo l'articolo 36, paragrafo 6, RDC, le descrizioni «non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale» (cfr. il punto 6.2.2 che segue). Inoltre, viene pubblicata solo la menzione del fatto che è stata presentata una descrizione, ma non la descrizione in quanto tale (articolo 14, paragrafo 2, lettera d), REDC.

Le rinunce devono pertanto risultare evidenti dalla riproduzione stessa del disegno o modello.

In base alla prassi comune (PC 6), le rinunce visive indicano che, per determinate caratteristiche del disegno o modello mostrato nella rappresentazione, non si richiede la protezione e la registrazione non è concessa. Esse indicano, pertanto, ciò che non si intende proteggere. A tal fine è possibile:

- escludere con linee tratteggiate, sfocature o tonalità di colore le caratteristiche del disegno o modello per le quali non si chiede protezione; oppure
- delimitare le caratteristiche del disegno o modello per le quali si chiede protezione, indicando così chiaramente che non si richiede protezione per tutto ciò che resta al di fuori della linea di delimitazione.

Nell'ambito della prassi comune (PC 6), gli uffici hanno convenuto sulla raccomandazione generale secondo cui sono da preferire le rappresentazioni grafiche o fotografiche che mostrano solo il disegno o modello oggetto della richiesta. Tuttavia, è possibile utilizzare rinunce visive quando la rappresentazione grafica o fotografica del disegno o modello contiene parti del prodotto per cui non è richiesta alcuna protezione. In questi casi, la rinuncia dev'essere chiara ed evidente: le caratteristiche oggetto della richiesta e quelle escluse devono essere chiaramente differenziate.

Per essere accettata, quando il disegno o modello è rappresentato da più di una prospettiva, la rinuncia visiva dev'essere mostrata in modo coerente in tutte le prospettive in cui appare (cfr. punto 5.2.2).

Qualora si utilizzi una rinuncia, si consigliano le linee tratteggiate. Solo quando non è possibile usare linee tratteggiate per motivi tecnici (ad es. quando vengono utilizzate per indicare delle cuciture su capi di abbigliamento o modelli; o quando si utilizzano fotografie), si possono impiegare altre forme di rinunce e: tonalità di colore, linee di delimitazione e sfocature.

Conformemente alla prassi comune (PC 6), nella domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario sono ammesse le rinunce descritte di seguito (cfr. i punti da 5.4.1 a 5.4.4 che seguono).

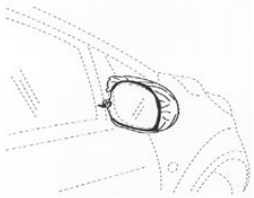
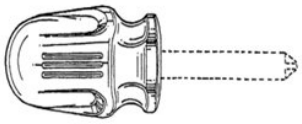
5.4.1 Linee tratteggiate

Le linee tratteggiate consistono di un tratto fatto di punti o lineette (o una combinazione di entrambi) e vengono utilizzate per indicare le caratteristiche per le quali non è richiesta nessuna protezione.

Una rinuncia visiva che consiste di linee tratteggiate generalmente sarà abbinata a linee continue.

Per essere accettate, le caratteristiche per le quali non si richiede protezione devono essere indicate chiaramente mediante linee tratteggiate, mentre le parti per le quali si richiede protezione devono essere indicate con linee continue.

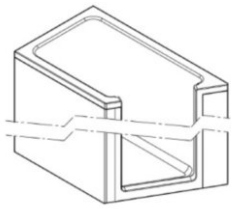
Di seguito sono illustrati degli esempi concordati nel contesto della prassi comune (PC 6), che indicano il modo corretto di applicare le linee tratteggiate.

DMC **n. 30 606-0005**	**Disegno o modello del Benelux** **n. 38212-0001**	**Disegno o modello ungherese** **n. D9900409-0001**
		

Nei casi in cui le line tratteggiate siano una caratteristica del disegno o modello (come ad esempio una cucitura su un capo d'abbigliamento), ciò deve emergere chiaramente dalla riproduzione. In tal caso, può essere utile depositare, ad esempio, una prospettiva ingrandita.

Nei casi in cui le line tratteggiate siano una caratteristica del disegno o modello e una parte del disegno o modello debba essere esclusa, è possibile utilizzare una qualsiasi delle altre rinunce visive quali la tonalità di colore, la sfocatura o le linee di contorno.

Per facilità di illustrazione, le linee tratteggiate possono anche illustrare delle separazioni per indicare che la lunghezza precisa del disegno o modello non è oggetto della richiesta (lunghezza indeterminata).

RCD No 2 509 430-0001


In base alla prassi comune (PC 6), l'Ufficio consiglia di non utilizzare le linee tratteggiate per indicare porzioni del disegno o modello che non sono visibili in quella particolare prospettiva, cioè linee non visibili.

5.4.2 Sfocatura

La sfocatura è un tipo di rinuncia visiva che consiste nel confondere le caratteristiche per le quali non si richiede protezione nei disegni o nelle fotografie di una domanda di disegno o modello.

La sfocatura può essere accettata esclusivamente quando le caratteristiche per le quali è richiesta la protezione sono chiaramente distinguibili dalle caratteristiche escluse (sfocate).

Di seguito è illustrato un esempio concordato nel contesto della prassi comune (PC 6) che indica l'uso corretto della sfocatura.

DMC n. 244 520-0002

5.4.3 Tonalità di colore

Le tonalità di colore sono un tipo di rinuncia visiva che consiste nell'utilizzare toni contrastanti per nascondere in misura sufficiente le caratteristiche per le quali non si richiede protezione nei disegni o fotografie di una domanda di disegno o modello.

Quando si utilizzano le tonalità di colore, le caratteristiche per le quali è richiesta la protezione devono essere chiaramente percettibili, mentre le caratteristiche escluse devono essere rappresentate in una tonalità diversa così da apparire sfocate od impercettibili.

Di seguito sono illustrati degli esempi concordati nel contesto della prassi comune (PC 6) che indicano la corretta applicazione delle tonalità di colore.

DMC n. 910 146-0004	**Registrazione internazionale DM/078504**

Ulteriori esempi della prassi dell'Ufficio

DMC n. 1 469 530 0001	**DMC n. 5 295 680-0009**

5.4.4 Linee di contorno

Le linee di contorno sono un tipo di rinuncia visiva utilizzato in disegni o fotografie di una domanda di disegno o modello comunitario per indicare che si richiede protezione esclusivamente per le caratteristiche chiaramente all'interno della linea di contorno.

Di seguito sono illustrati degli esempi concordati dalla prassi comune (PC 6) che indicano il modo corretto di applicare le linee di contorno.

DMC n. 2 182 238-0002	**DMC n. 1 873 688-0003**

Per essere accettate, le caratteristiche per cui si richiede protezione vanno indicate/riprodotte chiaramente all'interno della linea di contorno, mentre tutte le caratteristiche all'esterno della linea di contorno sono considerate escluse e quindi non protette.

Per evitare di includere al loro interno altre parti oltre al disegno o modello, le linee di contorno devono essere utilizzate con attenzione nei disegni/nelle fotografie. Le seguenti immagini sono esempi di linee di contorno utilizzate in modo scorretto.

Esempio della PC 6	**Esempio della PC 6**

5.5 Testo esplicativo, termini o simboli

Le prospettive non debbono recare alcun testo esplicativo, termine o simbolo.

Nel caso di depositi su supporto cartaceo, può comparire soltanto la dicitura «parte superiore», il nome o l'indirizzo del richiedente (articolo 4, paragrafo 1, lettera c), REDC).

Qualora sia **evidente** che termini, lettere, numeri e simboli (come le frecce) non fanno parte del disegno o modello, l'esaminatore può eliminarli dalle prospettive utilizzando gli specifici strumenti informatici disponibili a tale scopo. Se l'esaminatore non è in grado di eliminarli per motivi tecnici, il richiedente sarà invitato a inviare prospettive «ripulite» o a ritirare quelle irregolari.

Qualora termini, lettere, numeri, ecc. facciano parte del disegno o modello (simboli grafici), quest'ultimo è ammissibile.

Gli elementi verbali mostrati nella riproduzione che fanno parte del disegno o modello sono digitati e inseriti nel fascicolo. Se gli elementi verbali sono diversi, l'esaminatore tiene conto solo di quello preminente.

5.6 Modifica e integrazione delle prospettive

In linea di principio, la riproduzione non può essere modificata dopo il deposito della domanda. Non sono pertanto ammissibili la presentazione di ulteriori prospettive o il ritiro di alcune prospettive (articolo 12, paragrafo 2, REDC), salvo espresso consenso o richiesta dell'Ufficio (cfr. i punti 3.3, 4.3 e 5.3 che precedono).

In particolare, le prospettive inizialmente depositate non possono essere sostituite con altre di qualità migliore. Le riproduzioni esaminate e pubblicate sono quelle fornite dal richiedente nella domanda originale.

La presentazione di prospettive modificate o aggiuntive, ove consentita, dev'essere effettuata tramite comunicazione elettronica utilizzando il sito dell'Ufficio (e non per e-

mail) in formato JPEG (per informazioni su altri formati e requisiti tecnici, cfr. https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/attachments) o tramite posta.

6 Elementi aggiuntivi che una domanda deve o può contenere

6.1 Requisiti obbligatori

In aggiunta ai requisiti per l'assegnazione di una data di deposito (cfr. il punto 3 che precede), la domanda deve identificare correttamente il richiedente e, se del caso, il suo rappresentante (articolo 1, lettera b) e lettera e), REDC), specificare le due lingue della domanda (articolo 1, lettera h), REDC), contenere una firma (articolo 1, lettera i), REDC) e indicare i prodotti nei quali s'intende incorporare ovvero ai quali s'intende applicare il disegno o modello (articolo 1, lettera d), REDC).

Anche dopo che è stata assegnata una data di deposito, l'esaminatore solleva un'obiezione qualora nel corso dell'esame della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario si riscontri un'irregolarità per quanto concerne uno dei requisiti di cui sopra (articolo 10, paragrafo 3, lettera a), REDC).

6.1.1 Identificazione del richiedente e del suo rappresentante

Ai sensi dell'articolo 1, lettera b), REDC, una domanda viene contestata se non contiene le seguenti informazioni concernenti il richiedente: nome, indirizzo e nazionalità del richiedente, nonché lo Stato in cui il richiedente ha il domicilio o, se il richiedente è una persona giuridica, la sede o uno stabilimento. L'Ufficio identifica il richiedente e, se del caso, il suo rappresentante, in base ai principi definiti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti del procedimento e rappresentanza professionale, punto 3, Identificazione delle parti del procedimento.

6.1.2 Specificazione delle lingue

La domanda può essere depositata in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (lingua di deposito) (articolo 98, paragrafo 1, RDC; cfr. il punto 2.4 che precede). La lingua del modulo di domanda non è in relazione alla lingua della domanda. È determinante la lingua del testo inserito dal richiedente. La lingua di deposito è la prima lingua della domanda.

Il richiedente deve indicare una seconda lingua tra le lingue dell'Ufficio, ossia spagnolo (ES), tedesco (DE), inglese (EN), francese (FR) o italiano (IT).

La seconda lingua dev'essere diversa dalla lingua di deposito.

Nell'apposita casella nel modulo di domanda si possono inserire i CODICI ISO a due lettere (codici identificativi delle lingue istituiti dall'Organizzazione internazionale per la normazione).

6.1.3 Firma

La domanda dev'essere firmata dal richiedente (articolo 1, lettera i), REDC). Quando i richiedenti sono più di uno, è sufficiente una sola firma.

Se la domanda è presentata con mezzi elettronici, è sufficiente indicare il nome e la funzione del firmatario.

6.1.4 Indicazione dei prodotti

6.1.4.1 Principi generali

Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, RDC, una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario deve contenere un'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), REDC, e dell'articolo 3, paragrafo 3, REDC, l'indicazione dei prodotti dev'essere formulata in modo da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e permettere la classificazione di ciascuno di essi in una sola classe della Classificazione di Locarno, preferibilmente utilizzando i termini contenuti nell'elenco dei prodotti di tale classificazione, o in DesignClass (cfr. sotto).

Oltre a permettere la classificazione in una sola classe, per scopi amministrativi l'indicazione del prodotto dev'essere formulata in modo sufficientemente chiaro affinché il prodotto possa essere classificato in una sola sottoclasse.

L'indicazione e la classificazione dei prodotti non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale (articolo 36, paragrafo 6, RDC). Un disegno o modello comunitario conferisce al relativo titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo in ogni tipo di prodotto, quindi non solo nel prodotto di cui alla domanda di registrazione (21/09/2017, C-361/15 P & C-405/15 P, Shower drains, EU:C:2017:720, § 93).

La classificazione serve esclusivamente a fini amministrativi, in particolare per consentire a terzi di consultare le banche dati di disegni o modelli comunitari registrati (articolo 3, paragrafo 2, REDC).

I richiedenti non sono tenuti a classificare i prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali dev'essere applicato (articolo 36, paragrafo 3, lettera d), RDC). Tuttavia, ciò è vivamente raccomandato per accelerare la procedura di registrazione (cfr. il punto 6.2.3 che segue).

Le considerazioni sotto riportate si riferiscono solo a domanda per singoli disegni. Per quanto riguarda domande multiple di disegni, è applicabile il requisito dell'«unicità della classe» (cfr. il punto 7.2.3 che segue).

6.1.4.2 La classificazione di Locarno e DesignClass

La classificazione di Locarno è una classificazione internazionale per i disegni o modelli industriali. È redatta in due lingue ufficiali, segnatamente francese ed inglese. La sua struttura e contenuto sono adottati e modificati dal comitato di esperti dei paesi aderenti all'accordo di Locarno. La classificazione è amministrata dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Lo strumento web DesignClass dell'Ufficio, basato sulla classificazione di Locarno, aiuta gli utenti a cercare le indicazioni dei prodotti che meglio corrispondono ai prodotti per cui desiderano registrare un disegno o modello nella banca dati armonizzata delle indicazioni dei prodotti . La banca dati armonizzata delle indicazioni dei prodotti è basata sulla stessa struttura delle classi e delle sottoclassi in cui si articola la classificazione di Locarno. Vi figurano non solo le indicazioni dei prodotti contenute nella classificazione di Locarno, ma anche molte altre che sono approvate dagli uffici di PI degli Stati membri dell'UE e dall'Ufficio. La banca dati è aggiornata regolarmente con ogni nuova edizione della classificazione di Locarno approvata dal comitato di esperti.

Al fine di accelerare e semplificare la procedura di registrazione, si raccomanda vivamente di indicare i prodotti utilizzando i termini contenuti in DesignClass.

L'utilizzo dei termini elencati in DesignClass consente di ovviare alla necessità della traduzione, evitando così lunghi tempi di attesa nella procedura di registrazione. L'utilizzo di questi termini, laddove possibile, migliora la trasparenza e la consultabilità delle banche dati di disegni o modelli comunitari registrati.

6.1.4.3 Come indicare i prodotti

Nella domanda è possibile indicare più di un prodotto.

Quando nella domanda sono indicati più prodotti, questi ultimi non devono appartenere alla stessa classe della classificazione di Locarno, salvo quando numerosi disegni o modelli siano riuniti in una domanda multipla (articolo 37, paragrafo 1, RDC; articolo 2, paragrafo 2, REDC, cfr. il punto 7.2.3 che segue).

Ciascuna classe e sottoclasse della classificazione di Locarno e di DesignClass ha un «titolo», che fornisce un'indicazione generale del dominio di appartenenza dei prodotti.

In ogni caso, i prodotti devono essere indicati in modo tale da consentirne la classificazione nelle classi e sottoclassi pertinenti della classificazione di Locarno (articolo 1, paragrafo 2, lettera c), REDC).

L'uso di termini elencati nel titolo di una data classe della classificazione di Locarno non è di per sé escluso, ma non è comunque raccomandato. I richiedenti **non** dovrebbero scegliere i termini generici che compaiono nel titolo della classe pertinente

(ad esempio «articoli di abbigliamento e merceria» nella Classe 2), ma piuttosto selezionare i termini elencati nel titolo della sottoclasse (per esempio «indumenti» nella sottoclasse 02-02) o termini più specifici tra quelli elencati nelle sottoclassi della classe in questione (ad esempio «giacche» nella sottoclasse 02-02).

Se l'indicazione del prodotto non consente la classificazione in una sottoclasse, l'esaminatore determina la relativa sottoclasse con riferimento al prodotto raffigurato nella rappresentazione grafica (cfr. il punto 6.2.3.1 che segue). Ad esempio, se una domanda contiene il termine «arredamento» di cui alla Classe 6 della classificazione di Locarno come indicazione del prodotto, l'esaminatore assegna una sottoclasse tenendo conto del disegno o modello in quanto tale, nella misura in cui evidenzi la natura del prodotto, la sua destinazione o funzione. Se il disegno o modello raffigura chiaramente un letto, l'esaminatore assegna la sottoclasse 06-02 e modifica l'indicazione del prodotto in *letti*.

L'uso di elementi aggettivali nelle indicazioni dei prodotti non è di per sé escluso, anche se tali aggettivi non rientrano nell'elenco alfabetico dei prodotti della classificazione di Locarno o di DesignClass (ad es. «attrezzi ***elettrici*** per forare» nella sottoclasse 08-01 o «pantaloni ***in cotone***» nella sottoclasse 02-02). Tuttavia, può provocare ritardi nel trattamento della domanda, laddove sia richiesta una traduzione dell'elemento aggettivale in tutte le lingue dell'UE.

6.1.4.4 Modifica d'ufficio dell'indicazione

Termini non elencati nella classificazione di Locarno o in DesignClass

Quando il richiedente utilizza termini che non rientrano nella classificazione di Locarno o in DesignClass, nei casi più evidenti l'esaminatore sostituisce d'ufficio la formulazione utilizzata dal richiedente con un termine equivalente o più generale elencato nella classificazione di Locarno o in DesignClass. L'intento è quello di evitare la traduzione dei termini in tutte le lingue dell'UE, con conseguenti ritardi nel trattamento della domanda.

A titolo di esempio, se un richiedente sceglie il termine «scarpette da corsa» (presumendo che non sia elencato nella classificazione di Locarno o in DesignClass) per indicare i prodotti nei quali sarà incorporato il disegno o modello, l'esaminatore cambia l'indicazione in «scarpe da corsa» (presumendo che il termine vi sia elencato).

Anche se l'indicazione del prodotto non influisce in quanto tale sulla portata della protezione di un disegno o modello comunitario, l'esaminatore si astiene dal sostituire i termini scelti dal richiedente con termini più specifici.

Prodotti e relative parti

Quando un disegno o modello riproduce l'aspetto di una parte di un prodotto e tale prodotto nel suo complesso è indicato nella domanda (per esempio quando una domanda relativa a un disegno o modello di un manico di un coltello specifica che i prodotti nei quali il disegno o modello sarà incorporato sono «coltelli» di cui alla sottoclasse 08-03), l'esaminatore sostituisce l'indicazione del prodotto con «prodotto/i

X (parte di -)», purché sia la parte in questione sia il prodotto nel suo complesso appartengano alla stessa classe della classificazione di Locarno.

Se un disegno o modello riproduce l'aspetto di un prodotto nel suo insieme, ma solo una parte di tale prodotto viene indicata nella domanda (ad es. una domanda relativa al disegno o modello di un coltello specifica che i prodotti in cui il disegno o modello sarà inserito sono «impugnature di coltelli»), l'esaminatore solleva un'obiezione e propone di escludere la parte non indicata (nel cui caso occorre concedere una nuova data di deposito) o di sostituire tale indicazione di prodotto con il termine del prodotto per l'intero prodotto (nel cui caso la data di deposito originale va mantenuta, sebbene l'oggetto di protezione del disegno o modello continui a dover essere stabilito sulla base della riproduzione, secondo quanto depositato). Se il richiedente non risponde entro il termine fissato, l'esaminatore sostituirà *ex officio* l'indicazione dei prodotti del richiedente con il suggerimento proposto.

Quando un disegno o modello riproduce una serie di prodotti e tali prodotti sono indicati nella domanda (per esempio quando una domanda relativa a un disegno o modello di un servizio di piatti specifica che i prodotti nei quali il disegno o modello sarà incorporato sono «piatti» di cui alla sottoclasse 07-01), l'esaminatore sostituisce l'indicazione con «Prodotto/i X (serie di -)».

Ornamenti

Quando il disegno o modello rappresenta l'ornamento di un dato prodotto, e solo tale prodotto è indicato nel suo complesso nella domanda, l'esaminatore sostituisce l'indicazione del prodotto con l'indicazione «Prodotto/i X (Ornamenti per -)». Il prodotto risulta così classificato alla classe 32-00 della classificazione di Locarno.

Quando l'indicazione del prodotto è «ornamento» e il disegno o modello non si limita a rappresentare l'ornamento, ma raffigura anche il prodotto, o una parte del prodotto, al quale lo stesso ornamento è applicato senza che i contorni siano oggetto di rinuncia, l'esaminatore solleva un'obiezione e suggerisce o di escluderne tale parte (in tal caso va concessa una nuova data di deposito) o di sostituire l'indicazione «ornamento» con l'indicazione di prodotto per il prodotto raffigurato (in tal caso è possibile mantenere la data di deposito iniziale ma si dovrà determinare l'oggetto per il quale il disegno o modello è protetto sulla base della riproduzione depositata). Se il richiedente non risponde entro il termine fissato, l'indicazione di prodotto viene modificata *ex officio,* conformemente alla proposta dell'Ufficio.

Ciò può portare a un'obiezione se una domanda multipla combina diversi disegni e modelli di questo tipo applicati a prodotti che appartengono a diverse classi della classificazione di Locarno (cfr. il punto 7.2.3 che segue).

Lo stesso ragionamento vale per le seguenti indicazioni di prodotto nella classe 32 della classificazione di Locarno: *simboli grafici, logo e motivi decorativi per superfici*.

Evidente mancanza di corrispondenza

Poiché uno degli obiettivi principali dell'indicazione e classificazione dei prodotti è rendere consultabile da terzi il registro dei disegni o modelli comunitari, laddove l'indicazione del prodotto chiaramente non corrisponde al prodotto così come

raffigurato nella riproduzione del disegno o modello, l'esaminatore sostituisce l'indicazione del prodotto con quella corretta.

Notifica della modifica d'ufficio dell'indicazione

Purché non si riscontrino irregolarità, l'esaminatore registra il disegno o modello comunitario e comunica al titolare della registrazione la modifica d'ufficio dell'indicazione del prodotto.

Qualora si opponga alla modifica *d'ufficio*, il titolare può presentare domanda di correzione della voce corrispondente nel registro (cfr. il punto 11.1 che segue) chiedendo che siano mantenuti i termini originali utilizzati nella domanda, purché non vi siano problemi in merito alla chiarezza e alla precisione di tali termini o alla loro classificazione (articolo 20, REDC).

6.1.5 Lunghi elenchi di prodotti

In una domanda si possono indicare più prodotti.

Tuttavia, al fine di garantire che il registro dei disegni o modelli comunitari resti consultabile, se l'indicazione dei prodotti contiene più di cinque prodotti, l'esaminatore suggerisce al richiedente di limitare ad un massimo di cinque il numero di prodotti e di selezionarli di conseguenza, anche in tal caso su suggerimento dell'esaminatore.

Qualora, entro il termine stabilito nella comunicazione dell'esaminatore, il richiedente esprima il desiderio di mantenere l'elenco originale di prodotti, l'esame procede sulla base di tale elenco. Se il richiedente non risponde entro il termine o concorda espressamente con il suggerimento dell'esaminatore, l'esame procede sulla base dell'indicazione dei prodotti suggerita dall'esaminatore.

6.1.6 Obiezioni alle indicazioni dei prodotti

Se l'esaminatore solleva un'obiezione, al richiedente saranno concessi due mesi per presentare le sue osservazioni e porre rimedio alle irregolarità constatate (articolo 10, paragrafo 3, REDC).

L'esaminatore può invitare il richiedente a specificare la natura e la finalità dei prodotti per consentire una classificazione adeguata, o può suggerire denominazioni di prodotti da DesignClass nell'intento di assistere il richiedente.

Se l'irregolarità non viene sanata entro il termine stabilito, l'Ufficio respinge la domanda (articolo 10, paragrafo 4, REDC).

6.1.6.1 Nessuna indicazione dei prodotti

Se la domanda non contiene un'indicazione dei prodotti interessati, l'esaminatore solleva un'obiezione (articolo 36, paragrafo 2, RDC). Tuttavia, se nella descrizione o nel documento di priorità si trova un'indicazione, l'esaminatore la registra come

indicazione del prodotto (21/03/2011, R 2432/2010-3, KYLKROPP FÖR ELEKTRONIKBÄRARE, § 14).

6.1.6.2 Indicazione dei prodotti irregolare

Come rilevato sopra, l'indicazione dei prodotti deve essere formulata in modo tale da indicare chiaramente la natura dei prodotti stessi e permettere la classificazione di ciascuno di essi secondo la classificazione di Locarno (articolo 3, paragrafo 3, REDC). Pertanto, l'esaminatore solleva un'obiezione anche quando l'indicazione dei prodotti non permette di classificare di conseguenza ciascuno di essi in una sola classe e sottoclasse della classificazione di Locarno.

Questo vale quando l'indicazione è troppo vaga o ambigua per consentire di stabilire la natura e lo scopo dei prodotti in questione, come ad esempio *merce*, *novità*, *regali*, *souvenir*, *accessori per la casa*, *dispositivi elettrici*, ecc.

Vale anche quando l'indicazione riguarda un servizio invece di un prodotto, per esempio *trasmissione o elaborazione di informazioni*.

6.2 Elementi facoltativi

Una domanda può contenere una serie di elementi facoltativi, come elencato nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g) e nell'articolo 1, paragrafo 2, REDC, vale a dire:

- una rivendicazione di priorità o di priorità di esposizione;
- una descrizione;
- un'indicazione della classificazione di Locarno dei prodotti contenuti nella domanda;
- la menzione del(degli) ideatore(i);
- una richiesta di differimento.

6.2.1 Priorità e priorità di esposizione

6.2.1.1 Priorità

<u>Principi generali</u>

Una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario può rivendicare la priorità di una o più domande anteriori concernenti lo stesso disegno o modello o modello di utilità depositate in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla convenzione di Parigi o all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero in o per un altro Stato firmatario di un accordo di reciprocità (articolo 41 RDC, articolo 8 REDC). Questa «priorità di convenzione» dura sei mesi a decorrere dalla data di deposito della prima domanda.

Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità vale come data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario ai fini degli articoli 5, 6,

7 e 22, nonché dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 50, paragrafo 1, RDC (articolo 43, RDC).

Se per tutti i disegni o modelli di una domanda multipla si rivendica la priorità della medesima domanda anteriore, occorre contrassegnare la casella «stessa priorità per tutti i disegni/modelli» nel modulo di domanda (cartaceo).

È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione dello Stato nel quale è stato effettuato. Per deposito nazionale regolare s'intende il deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall'esito di tale domanda (articolo 41, paragrafo 3, RDC).

L'Ufficio è un ufficio partecipante al servizio di accesso digitale (Digital Access Service – DAS) dell'OMPI, un sistema elettronico che consente lo scambio sicuro dei documenti di priorità tra gli uffici di PI partecipanti.

Il sistema consente ai richiedenti e agli uffici di soddisfare i requisiti della convenzione di Parigi per la certificazione dei documenti di priorità, consentendo lo scambio di tali documenti in ambiente elettronico.

In qualità di **Ufficio di secondo deposito**, l'Ufficio accetta le rivendicazioni di priorità a titolo di riferimento nei campi previsti a tale scopo, vale a dire il numero di fascicolo, la data di deposito e il paese della domanda anteriore insieme al codice di accesso al DAS dell'OMPI. Ciò consente all'Ufficio di richiedere il documento di priorità registrato nel DAS dell'OMPI da scaricare immediatamente.

La priorità può essere rivendicata all'atto del deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario o entro un periodo di un mese dalla data di deposito. Durante tale periodo di un mese, il richiedente è tenuto a presentare la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione del numero di fascicolo, della data e dello Stato in cui era stata depositata la precedente domanda (articolo 8, paragrafo 2, REDC).

In mancanza di un'indicazione della rivendicazione nella domanda, la presentazione di documenti di priorità, o la comunicazione del codice di accesso al DAS dell'OMPI, entro un mese dalla data di deposito è interpretata come una rivendicazione di priorità.

Se nella domanda non è espressamente indicato che in seguito sarà presentata una rivendicazione di priorità, si procede immediatamente all'esame della domanda e, se non si riscontrano irregolarità, si procede alla registrazione senza attendere un mese per un'eventuale dichiarazione di priorità. Se dopo la registrazione della domanda di disegno o modello comunitario è depositata una dichiarazione di priorità valida, si provvede a iscrivere nel registro un'annotazione corrispondente.

Requisiti formali

Nella fase di esame, l'Ufficio esaminerà esclusivamente se sono soddisfatti tutti i **requisiti formali**.

I requisiti formali sono:

- la rivendicazione di priorità deve essere depositata insieme alla domanda di disegno o modello comunitario registrato o entro un mese dalla data di deposito (articolo 8, paragrafo 2, REDC);
- nella rivendicazione di priorità devono essere indicati il numero di fascicolo, la data di deposito e il paese della domanda anteriore (articolo 1, paragrafo 1, lettera f), REDC);
- i documenti di priorità devono essere presentati:
  - fornendo il codice di accesso al DAS dell'OMPI al momento del deposito per via elettronica o entro tre mesi dalla data di deposito o, a seconda del caso, dal ricevimento della rivendicazione di priorità;
  - **oppure** inviando una copia di tutti i documenti di priorità (*) entro tre mesi dalla data di deposito o, a seconda del caso, dal ricevimento della rivendicazione di priorità insieme alle relative traduzioni, se del caso (articolo 8, REDC).

  (*) Il documento di priorità consiste in una copia integrale della domanda o della registrazione anteriore, emessa dall'autorità che ha ricevuto la domanda anteriore e attestante la data di deposito di tale domanda. Il documento di priorità può essere presentato in originale o sotto forma di fedele fotocopia. Se il documento originale contiene una riproduzione del disegno o modello a colori, anche la fotocopia dev'essere a colori (decisione n. EX-20-7 del Direttore esecutivo dell'EUIPO, dell'11 settembre 2020, sui requisiti formali delle rivendicazioni di priorità relative a disegni e modelli comunitari registrati).

Qualora intenda rivendicare la priorità di un disegno o modello comunitario registrato in precedenza, il richiedente è tenuto a indicare il numero della domanda anteriore e la relativa data di deposito. Non occorrono ulteriori informazioni né documenti (decisione n. EX-20-7 del Direttore esecutivo dell'EUIPO, dell'11 settembre 2020, sui requisiti formali delle rivendicazioni di priorità relative a disegni e modelli comunitari registrati).

L'Ufficio pubblicherà in seguito la rivendicazione di priorità «come rivendicata», il che significa che non ne confermerà la validità.

Lingua della domanda anteriore

Se la lingua della domanda anteriore non è una delle lingue dell'Unione europea, l'esaminatore inviterà il richiedente a presentare una traduzione della prima o della seconda lingua della domanda di DMC entro due mesi (articolo 42, RDC).

Per esaminare i requisiti formali l'esaminatore controllerà esclusivamente che siano state tradotte le informazioni che consentono all'esaminatore di verificare il numero di fascicolo, la data e il paese della domanda anteriore. Ad ogni modo, il richiedente è tenuto anche depositare una traduzione delle restanti parti riguardanti i requisiti sostanziali che, se del caso, saranno esaminati durante il procedimento *inter partes*; ciò è anche nell'interesse di soggetti terzi durante l'ispezione della validità della rivendicazione di priorità.

Requisiti formali di priorità non soddisfatti

Nella fase di deposito l'Ufficio si limita a verificare se sono soddisfatti i requisiti formali elencati sopra e relativi a una rivendicazione di priorità (articolo 45, paragrafo 2, lettera d), RDC).

Qualora si riscontrino irregolarità sanabili, l'esaminatore invita il richiedente a porvi rimedio entro due mesi.

Se le irregolarità non vengono o non possono essere sanate entro i termini, l'Ufficio informa il richiedente in merito al rifiuto della rivendicazione di priorità e alla possibilità di richiedere una decisione formale (cioè impugnabile) su tale rifiuto (articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 4, RDC, articolo 40, paragrafo 2, REDC).

Se le irregolarità che non vengono sanate riguardano solo alcuni dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla, la rivendicazione di priorità sarà respinta soltanto per quanto riguarda i singoli disegni o modelli in questione (articolo 10, paragrafo 8, REDC).

Requisiti sostanziali

I **requisiti sostanziali** da soddisfare a norma dell'articolo 41 RDC affinché una rivendicazione di priorità sia considerata valida saranno esaminati non nella fase di deposito bensì, se necessario, durante il procedimento *inter partes*, e saranno basati sulla copia dei documenti trasmessi relativi alla priorità. **È quindi responsabilità del richiedente il disegno o modello comunitario trasmettere, nella fase di deposito, una copia dei documenti relativi alla priorità e, se del caso, le corrispondenti traduzioni**, per consentire l'esame sostanziale della rivendicazione di priorità, se necessario, durante il procedimento *inter partes*.

I requisiti che si riferiscono alla sostanza delle rivendicazioni di priorità sono:

- la domanda anteriore deve essere un primo deposito;
- la domanda anteriore deve riguardare un disegno o modello o un modello di utilità;
- il disegno o modello comunitario deve fare riferimento allo «stesso disegno o modello o modello di utilità»;
- il proprietario deve essere lo stesso;
- la priorità deve essere rivendicata entro 6 mesi dal deposito della prima domanda;
- la domanda anteriore deve essere stata depositata in un paese in cui può sorgere un diritto di priorità.

Una rivendicazione di priorità nei confronti del DMC impugnato sarà esaminata *ex officio* dall'Ufficio durante il procedimento di nullità, quando l'esito del caso di nullità dipende dalla validità della rivendicazione di priorità.

Se la rivendicazione di priorità non soddisfa tutti i requisiti sostanziali, il titolare interessato sarà invitato a esprimere le proprie osservazioni entro il termine fissato dall'Ufficio. Qualora non sia possibile verificare la validità della rivendicazione di priorità, non si può tenere conto della priorità ai fini del procedimento interessato. La decisione sulla rivendicazione di priorità può essere oggetto di ricorso solamente insieme alla decisione definitiva sul procedimento di nullità.

La domanda anteriore è un primo deposito

In linea di principio, la domanda anteriore dev'essere un primo deposito. L'Ufficio verifica pertanto che il documento di priorità non si riferisca a una priorità rivendicata rispetto a una domanda ancora precedente.

A titolo di eccezione, ai fini della determinazione della priorità si considera prima domanda una domanda successiva di registrazione di un disegno o modello che è stato oggetto di una prima domanda anteriore nel medesimo o per il medesimo Stato, a condizione che, alla data di deposito della domanda successiva, la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta senza essere stata sottoposta a consultazione pubblica e senza aver lasciato sussistere diritti né essere servita per rivendicazioni di priorità. In tal caso la domanda anteriore non può servire in seguito come base per rivendicare il diritto di priorità (articolo 41, paragrafo 4, RDC).

La domanda anteriore riguarda un disegno o modello o un modello di utilità

È possibile rivendicare la priorità di una domanda anteriore relativa a un disegno o modello o a un modello di utilità, ivi comprese le domande anteriori relative a disegni o modelli comunitari o registrazioni internazionali di disegni o modelli.

Molte legislazioni nazionali non prevedono la protezione dei modelli di utilità, come ad esempio le leggi degli Stati Uniti d'America. Nell'Unione europea i modelli di utilità si possono registrare, tra l'altro, nella Repubblica ceca, in Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia. I modelli di utilità si possono registrare anche in Giappone.

Una rivendicazione di priorità basata su una domanda anteriore di un **brevetto** in linea di principio s'intende respinta. Tuttavia, la priorità di una domanda internazionale presentata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) può essere rivendicata in quanto l'articolo 2 del PCT contiene una definizione ampia del termine «brevetto» che copre anche i modelli di utilità.

Una rivendicazione di priorità si può basare soltanto su una domanda anteriore depositata presso un ufficio nazionale che protegge i disegni e modelli in qualità di brevetti per disegni o modelli, anziché in qualità di disegni e modelli registrati (per esempio l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, USPTO), se l'oggetto della domanda anteriore si riferisce a un «brevetto per un disegno o modello» e non a un «brevetto».

Il disegno o modello comunitario si riferisce allo «stesso disegno o modello o modello di utilità»

L'oggetto della domanda anteriore deve essere identico a quello del corrispondente disegno o modello comunitario, senza l'aggiunta o l'eliminazione di alcuna caratteristica.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, RDC, l'oggetto si reputa identico se il disegno o modello comunitario e la domanda anteriore di un diritto di disegno o modello o di modello di utilità differiscono soltanto per dettagli che possono essere giudicati «irrilevanti».

L'identità dell'oggetto non può essere intaccata qualora, per via di requisiti formali discordanti, la rappresentazione del disegno o modello illustrata nella domanda

anteriore debba essere modificata per essere depositata come disegno o modello comunitario (15/05/2013, ICD n. 8 683).

Il titolare è lo stesso

La priorità può essere rivendicata dal richiedente che ha presentato la prima domanda o dal suo avente causa. In quest'ultimo caso, la prima domanda dev'essere stata trasferita prima della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario e occorre trasmettere la documentazione in tal senso.

Il diritto di priorità in quanto tale può essere trasferito indipendentemente dalla prima domanda. La priorità può essere pertanto accettata anche se i titolari del disegno o modello comunitario e della domanda anteriore sono differenti, purché sia trasmessa prova della cessione del diritto di priorità. In tal caso, la data di esecuzione della cessione dev'essere anteriore alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario.

Le società controllate o associate del richiedente non sono considerate come la stessa entità giuridica del richiedente del disegno o modello comunitario.

La priorità viene rivendicata entro 6 mesi dal deposito della prima domanda

L'Ufficio esaminerà se la data di deposito assegnata al disegno o modello comunitario rientra nel lasso di tempo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda. I richiedenti disegni o modelli comunitari devono osservare che la data di **deposito** assegnata dall'Ufficio non sempre può corrispondere alla data di **ricevimento** della domanda di disegno o modello comunitario.

Il diritto di priorità rivendicato deve sempre riguardare una domanda anteriore che, proprio per questo motivo, non può recare la stessa data della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario.

La domanda anteriore è stata depositata in un paese in cui può sorgere un diritto di priorità

Il «diritto di priorità ai sensi della convenzione» è un diritto limitato nel tempo, che decorre a partire dal primo deposito regolare di un disegno o modello. Un deposito nazionale regolare è qualsiasi deposito «atto a determinare la data alla quale la domanda è stata depositata nel paese in questione, indipendentemente dal destino successivo di tale domanda» (articolo 4A, paragrafo 3, della convenzione di Parigi). Esso può essere rivendicato nei sei mesi successivi al primo deposito, a condizione che il paese del primo deposito sia parte contraente della convenzione di Parigi o dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o abbia un accordo di reciprocità (cfr. l'articolo 34, paragrafi da 5 a 7, RMUE **–** pubblicazione sulla reciprocità da parte della Commissione).

Gli stati e altre entità menzionate di seguito, tra l'altro, non sono membri di alcuna convenzione pertinente né beneficiano di accordi di reciprocità. Pertanto, le rivendicazioni di priorità basate su depositi in tali paesi saranno **respinte**.

Stati indipendenti (non facenti parte della convenzione di Parigi, dell'OMC o di accordi di reciprocità):

Afghanistan (AF)

Aruba (AW)

Isole Cook (CK)

Eritrea (ER)

Etiopia (ET)

Kiribati (KI)

Isole Marshall (MH)

Micronesia (FM)

Nauru (NR)

Palau (PW)

Somalia (SO)

Tuvalu (TV)

Altre entità (non facenti parte della convenzione di Parigi, dell'OMC o di accordi di reciprocità):

Abkhazia (GE-AB)

Samoa americane (AS)

Anguilla (AI)

Bermuda (BM)

Isole Cayman (KY)

Isole Falkland (FK)

Guernsey (GG)

Isola di Man (IM)

Jersey (JE)

Montserrat (MS)

Isole Pitcairn (PN)

Sant'Elena (SH)

Isole Turks e Caicos (TC)

Isole Vergini britanniche (VG)

6.2.1.2 Priorità di esposizione

Principi generali

Per effetto della priorità di esposizione, la data alla quale il disegno o modello è stato esposto in occasione di un'esposizione ufficialmente riconosciuta è considerata la data di deposito della domanda di DMC ai fini degli articoli 5, 6, 7, 22, dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 50, paragrafo 1, RDC (articolo 43 RDC).

Il richiedente può rivendicare la priorità di esposizione entro sei mesi dalla prima presentazione. Le prove della presentazione devono essere depositate (articolo 44, paragrafi 1 e 2, RDC).

La priorità di esposizione non proroga il termine di sei mesi della priorità di convenzione (articolo 44, paragrafo 3, RDC).

Rivendicazione della priorità di esposizione

Analogamente alla priorità di convenzione (cfr. il punto 6.2.1.1), la priorità di esposizione può essere rivendicata all'atto del deposito di una domanda di DMC o successivamente. Se il richiedente intende rivendicare la priorità di esposizione in un momento successivo alla presentazione della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della denominazione dell'esposizione e della data della prima divulgazione del prodotto, deve essere presentata entro il termine di un mese dalla data di deposito della domanda (articolo 9, paragrafo 2, REDC).

Entro tre mesi dalla data di deposito o dal ricevimento della dichiarazione di priorità, il richiedente è tenuto a fornire all'Ufficio un attestato rilasciato durante l'esposizione dall'autorità competente. Tale attestato deve certificare che il disegno o modello è stato divulgato nell'ambito dell'esposizione e deve indicare la data di apertura dell'esposizione e, quando questa data e quella del primo utilizzo pubblico non coincidono, anche la data del primo utilizzo pubblico del prodotto. L'attestato deve essere corredato di una descrizione dell'effettiva divulgazione del prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello, debitamente certificata da detta autorità (articolo 9, paragrafi 1 e 2, REDC).

La priorità può essere concessa solo se la domanda di DMC è depositata entro sei mesi dalla prima presentazione nel corso di un'esposizione riconosciuta a tale scopo, segnatamente un'esposizione mondiale ai sensi della convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928. Si tratta di esposizioni rare e l'articolo 44, CDR, non contempla la divulgazione in occasione di altre esposizioni nazionali o internazionali. Le esposizioni sono indicate sul sito web del Bureau International des Expositions (Ufficio internazionale per le esposizioni) di Parigi: http://www.bie-paris.org/site/en/.

Come per la priorità ai sensi della convenzione, i requisiti sostanziali relativi alla priorità di esposizione non saranno esaminati nella fase di deposito, ma durante il procedimento *inter partes*, ove necessario, e saranno limitati alla portata di tale procedimento (cfr. il punto 6.2.1.1, Priorità).

6.2.2 Descrizione

La domanda può contenere una descrizione costituita da non più di cento parole, che illustri la riproduzione del disegno o modello ovvero il campione (cfr. il punto 3.3.5 che precede). La descrizione deve riferirsi unicamente alle caratteristiche presenti nelle riproduzioni del disegno o modello ovvero nel campione; essa non deve contenere affermazioni in merito alla presunta novità o al presunto carattere individuale del

disegno o del modello oppure al suo valore tecnico (articolo 1, paragrafo 2, lettera a), REDC).

A parte questi requisiti, l'Ufficio non esaminerà se la descrizione corrisponde alla rappresentazione del disegno o modello o del campione.

La descrizione non influisce sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale (articolo 36, paragrafo 6, RDC; 21/06/2017, T-286/16, Toilettensitze (Teil von -), EU:T:2017:411, § 44). Essa non può sostituire le esclusioni visive ai fini dell'esclusione di determinate caratteristiche dalla protezione (cfr. il punto 5.4 che precede).

La descrizione può, tuttavia, chiarire la natura o lo scopo di alcune caratteristiche del disegno o modello al fine di evitare una possibile obiezione. A titolo di esempio, quando diverse prospettive dello stesso disegno o modello mostrano colori diversi, creando dubbi in merito alla coerenza tra di esse (cfr. il punto 5.2.3 che precede), la descrizione può spiegare che i colori del disegno o modello cambiano quando il prodotto nel quale esso è incorporato è in uso.

Le descrizioni presentate dopo la data di deposito della domanda non sono accettate.

Nel registro è riportato il fatto che è stata depositata una descrizione, che tuttavia non viene tradotta o pubblicata in quanto tale. La descrizione resta comunque parte integrante del fascicolo amministrativo della domanda e viene aperta alla consultazione pubblica di terzi alle condizioni di cui all'articolo 74, RDC e agli articoli 74 e 75, REDC.

6.2.3 Indicazione della classificazione di Locarno

6.2.3.1 Principi generali

Il richiedente può procedere autonomamente alla classificazione dei prodotti indicati nella domanda, conformemente alla classificazione di Locarno (cfr. il punto 6.1.4 che precede).

Se il richiedente fornisce una classificazione, i prodotti devono essere raggruppati per classi in base alla classificazione di Locarno, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine delle classi e sottoclassi (articolo 3, REDC).

L'uso dell'Harmonised Database delle indicazioni di prodotti (indicazioni dei prodotti della classificazione di Locarno e indicazioni accettate dagli uffici di PI con sede nell'UE e dall'EUIPO) – che può essere consultata attraverso DesignClass al momento del deposito di una domanda di DMC online – accelererà la procedura d'esame. L'Harmonised Database delle indicazioni di prodotti è integrata nell'applicazione per il deposito elettronico di disegni e modelli dell'EUIPO.

Poiché la classificazione è facoltativa, non si sollevano obiezioni se il richiedente non presenta una classificazione o non raggruppa o ordina i prodotti come richiesto, purché non sussistano obiezioni in merito all'indicazione dei prodotti (punto 6.1.6 che

precede). Se non vengono sollevate obiezioni, l'esaminatore procede d'ufficio alla classificazione dei prodotti, in base alla classificazione di Locarno.

Se il richiedente ha indicato solo la classe principale, senza sottoclassi, l'esaminatore assegna la sottoclasse che appare idonea, alla luce del disegno o modello mostrato nella riproduzione. A titolo di esempio, se una domanda di registrazione di un disegno o modello indica *imballaggi,* secondo la Classe 9 della classificazione di Locarno e il disegno o modello rappresenta una bottiglia, l'esaminatore assegnerà la sottoclasse 09-01 (dal titolo *Bottiglie, flaconi, barattoli, damigiane, recipienti muniti di un sistema a pressione*).

Se il richiedente ha indicato la classificazione sbagliata, l'esaminatore assegna d'ufficio quella corretta.

I prodotti che combinano elementi diversi per svolgere più di una funzione saranno classificati in tante classi e sottoclassi quante sono le funzioni svolte. A titolo di esempio, l'indicazione del prodotto *frigoriferi con radio e lettori CD* sarà classificata alle Classi 14-01 (*strumenti di registrazione o di riproduzione di suoni o di immagini*), 14-03 (*strumenti di telecomunicazione e controllo a distanza senza fili, amplificatori radio*) e 15-07 (*macchine e apparecchiature per la refrigerazione*) della classificazione di Locarno.

6.2.3.2 Domanda multipla e requisito della «unicità della classe»

Se la stessa indicazione del prodotto si applica a tutti i disegni o modelli oggetto di una domanda multipla, nel modulo di domanda (cartaceo) occorre contrassegnare la casella pertinente «Stessa indicazione del prodotto per tutti i disegni o modelli», lasciando in bianco la sezione «Indicazione prodotto(i)» per tutti i disegni o modelli successivi.

Una domanda multipla riguardante più disegni o modelli a carattere non ornamentale viene suddivisa se i prodotti nei quali i disegni o modelli sono destinati ad essere incorporati o ai quali sono destinati ad essere applicati rientrano in più classi della classificazione di Locarno (articolo 37, paragrafo 1, RDC; articolo 2, paragrafo 2, RDC; cfr. il punto 7.2.3 che segue).

6.2.4 Menzione degli autori o ideatori

La domanda può comprendere:

1. la menzione di uno o più autori/ideatori, o
2. la designazione di un collettivo di autori/ideatori, o
3. una dichiarazione secondo cui l'autore/ideatore o il collettivo di autori/ideatori hanno rinunciato al diritto di essere citati (articolo 18, RDC; articolo 1, paragrafo 2, lettera d), REDC).

La menzione, la rinuncia e l'indicazione di uno o più autori/ideatori sono facoltative e non sono soggette a esame.

Occorre indicare se l'autore/ideatore o il collettivo di autori/ideatori è lo stesso per tutti i disegni o modelli oggetto di una domanda multipla contrassegnando la casella «Stesso autore per tutti i disegni/modelli» nel modulo di domanda (cartaceo).

Poiché il diritto alla menzione in quanto autore o ideatore non è limitato nel tempo, il nome dello stesso può essere inserito nel registro anche dopo la registrazione del disegno o modello (articolo 69, paragrafo 2, lettera j), REDC).

6.2.5 Richiesta di differimento

6.2.5.1 Principi generali

Il richiedente di un disegno o modello comunitario registrato può chiedere, all'atto del deposito della domanda, che la pubblicazione di detto disegno o modello comunitario registrato sia differita per un periodo di **trenta mesi** a decorrere dalla data di deposito della domanda oppure, in caso di rivendicazione di una priorità, dalla data di priorità (articolo 50, paragrafo 1, RDC).

Se non si riscontrano irregolarità, il disegno o modello comunitario viene registrato. Le informazioni pubblicate nella parte A.2 del Bollettino dei disegni o modelli comunitari comprendono il numero di fascicolo, la data di deposito, la data di iscrizione nel registro, il numero di registrazione, il nome e l'indirizzo del titolare e il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, se del caso. Non sono pubblicati altri particolari, quali la riproduzione del disegno o modello o l'indicazione dei prodotti (articolo 14, paragrafo 3, REDC).

In ogni caso, l'intero fascicolo può essere consultato da terzi che abbiano ottenuto il preventivo consenso del richiedente o che possano provare di avervi un interesse legittimo (articolo 74, paragrafi 1 e 2, RDC).

In particolare, sussiste un interesse legittimo laddove un interessato provi che il titolare del disegno o modello comunitario registrato la cui pubblicazione è differita ha intrapreso azioni intese a far valere nei suoi confronti i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario.

Durante il periodo di differimento della pubblicazione di un disegno o modello non è emesso alcun certificato di registrazione. Il titolare della registrazione di un disegno o modello soggetto a differimento tuttavia può richiedere un estratto autenticato o non autenticato del registro, contenente la riproduzione del disegno o modello o altri particolari che possano rivelarne l'aspetto (articolo 73, lettera b), REDC), al fine di invocare i propri diritti nei confronti di terzi (articolo 50, paragrafo 6, RDC). Per ulteriori informazioni su come ottenere estratti autenticati del registro si vedano le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli.

La procedura descritta nella presente sezione **non** si applica alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea (cfr. il punto 12 che segue).

6.2.5.2 Richiesta di differimento

Il differimento della pubblicazione dev'essere richiesto all'atto del deposito della domanda (articolo 50, paragrafo 1, RDC). Richieste successive non saranno accettate, anche se pervenute nello stesso giorno.

I richiedenti devono sapere che i disegni o modelli possono essere registrati e ammessi alla pubblicazione entro due giorni lavorativi e, talvolta, persino il giorno stesso del ricevimento della domanda (cfr. il punto 2.7.1. che precede). Se, per errore, una domanda non contiene una richiesta di differimento, dev'essere ritirata per impedirne la pubblicazione. Considerando la rapidità delle procedure di registrazione e pubblicazione, il ritiro della domanda deve avvenire **immediatamente** dopo il deposito. Inoltre, il richiedente deve contattare un esaminatore il giorno stesso del ritiro.

Una richiesta di differimento della pubblicazione può interessare solo alcuni disegni o modelli di una domanda multipla. In questo caso, i disegni o modelli oggetto del differimento devono essere chiaramente identificati contrassegnando la casella «Richiesta di differimento della pubblicazione» sul modulo (cartaceo) o la casella «Pubblicazione da differire» (deposito elettronico) per ogni singolo disegno o modello.

Il richiedente deve pagare una tassa per il differimento della pubblicazione unitamente alla tassa di registrazione (cfr. il punto 8 che segue). Il pagamento della tassa di pubblicazione è facoltativo nella fase del deposito.

6.2.5.3 Richiesta di pubblicazione

All'atto della richiesta, o comunque almeno **tre mesi prima della scadenza del periodo di differimento di trenta mesi**, il richiedente deve ottemperare a quelle che sono note come «condizioni della richiesta di pubblicazione» (articolo 15, REDC), ossia:

- pagare la tassa di pubblicazione per il disegno o modello oggetto del differimento (cfr. il punto 8che segue);
- qualora la riproduzione del disegno o modello sia stata sostituita da un campione a termini dell'articolo 5, REDC (cfr. il punto 3.3.5. che precede), depositare una riproduzione del disegno o modello a norma dell'articolo 4, REDC (cfr. il punto 5 che precede);GUID-12153C9F-3DF0-4817-A471-5ADB4920A30B
- in caso di registrazione multipla, indicare chiaramente quali disegni o modelli tra quelli indicati come soggetti a differimento sono da pubblicare o sono oggetto di rinuncia, oppure per quali disegni o modelli deve continuare il differimento a seconda dei casi.

Se il titolare del disegno o modello comunitario notifica all'Ufficio, **in qualsiasi momento prima che siano scaduti i ventisette mesi,** la propria intenzione di pubblicare il disegno o modello («richiesta di pubblicazione anticipata»), è tenuto a specificare se la pubblicazione debba avvenire non appena sia tecnicamente possibile (articolo 16, paragrafo 1, REDC) o alla scadenza del periodo di differimento di trenta

mesi. In assenza di una richiesta specifica del richiedente, il disegno o modello viene pubblicato alla scadenza del periodo di differimento.

Qualora il titolare, nonostante una precedente richiesta di pubblicazione, decida che il disegno o modello non debba essere pubblicato, è tenuto a presentare una richiesta scritta di rinuncia ben prima della data della pubblicazione. Eventuali tasse di pubblicazione già pagate non vengono restituite.

6.2.5.4 Rispetto dei termini

I titolari di disegni o modelli comunitari devono essere consapevoli del fatto che l'Ufficio non pubblica alcun avviso in merito alla scadenza del periodo di ventisette mesi entro il quale devono essere soddisfatte le condizioni della richiesta di pubblicazione. Spetta pertanto al richiedente assicurarsi che siano rispettati i termini.

Occorre prestare particolare attenzione laddove sia stata rivendicata una data di priorità al momento del deposito o successivamente, poiché tale data determina i termini applicabili al differimento. Inoltre, i termini applicabili al differimento possono variare per ciascun disegno o modello di una registrazione multipla se per ogni singolo disegno o modello sono rivendicate date di priorità diverse.

Se non viene rispettato il termine per soddisfare le condizioni della richiesta di pubblicazione, con conseguente perdita di diritti, il titolare del disegno o modello comunitario può presentare una richiesta di *restitutio in integrum* (articolo 67, RDC; cfr. anche le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 8, *Restitutio in integrum*).

6.2.5.5 Irregolarità

Irregolarità nella fase di esame

Se le informazioni contenute nella domanda sono contraddittorie (per esempio, è stata pagata la tassa di differimento ma il richiedente non ha contrassegnato la casella «Richiesta di differimento della pubblicazione») o incoerenti (per esempio, l'importo della tassa di differimento pagato per una domanda multipla non corrisponde al numero di disegni o modelli oggetto del differimento) l'esaminatore emette una lettera di notifica di irregolarità, invitando il richiedente a confermare la richiesta di differimento e, se del caso, a specificare a quali disegni o modelli di una domanda multipla si riferisce e/o a versare le tasse corrispondenti.

Irregolarità relative alle «condizioni della richiesta di pubblicazione»

Se, una volta scaduto il periodo di ventisette mesi successivo alla data di deposito o di priorità della registrazione del disegno o modello comunitario, il titolare non ha soddisfatto le condizioni relative alla richiesta di pubblicazione, l'esaminatore emette una notifica di irregolarità che stabilisce un termine di due mesi per porvi rimedio (articolo 15, paragrafo 2, REDC).

Qualora l'irregolarità riguardi il pagamento delle tasse di pubblicazione, il richiedente è tenuto a pagare l'importo corretto maggiorato delle tasse per il pagamento tardivo (vale a dire 30 EUR per disegno o modello e, nel caso di una domanda multipla, il 25 % delle

tasse per la pubblicazione di ciascun disegno o modello aggiuntivo; articolo 15, paragrafo 4, REDC; articoli 8 e 10 dell'Allegato al RTDC).

I richiedenti devono essere consapevoli del fatto che il termine stabilito dall'esaminatore non può essere prorogato oltre il periodo di differimento di trenta mesi (articolo 15, paragrafo 2, REDC).

Se le irregolarità non vengono sanate entro i termini stabiliti, il disegno o modello comunitario registrato oggetto del differimento viene considerato privo fin dall'inizio degli effetti previsti dal RDC (articolo 15, paragrafo 3, lettera a), REDC).

Dopo la scadenza del periodo di differimento di trenta mesi, l'esaminatore ne dà notifica al titolare.

Nel caso di una «richiesta di pubblicazione anticipata» (cfr. il punto 6.2.5.3 che precede), se non sono soddisfattele condizioni della richiesta di pubblicazione, tale richiesta si considera come non presentata (articolo 15, paragrafo 3, lettera b), REDC). L'eventuale tassa di pubblicazione già pagata è rimborsata. Se mancano ancora più di tre mesi alla scadenza del periodo di ventisette mesi, il titolare può comunque presentare un'altra richiesta di pubblicazione.

Se l'irregolarità riguarda un pagamento insufficiente a coprire le tasse di pubblicazione per tutti i disegni o modelli oggetto di differimento nell'ambito di una domanda multipla, comprese eventuali tasse per pagamento tardivo, i disegni o modelli che non sono coperti dall'importo pagato si considerano privi fin dall'inizio degli effetti specificati nel RDC. Se il titolare non ha chiarito quali disegni o modelli s'intendono coperti dall'importo pagato, l'esaminatore considera i disegni o modelli nell'ordine numerico progressivo (articolo 15, paragrafo 4, REDC).

Pubblicazione successiva al differimento

Se non vi sono irregolarità o se eventuali irregolarità sono state sanate entro i termini, la registrazione viene pubblicata nella parte A.1 del Bollettino dei disegni o modelli comunitari.

La pubblicazione, a richiesta del titolare, può riguardare solo una parte dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla.

La pubblicazione contiene la menzione del fatto che è stato richiesto il differimento nonché, all'occorrenza, che è stato inizialmente depositato un campione (articolo 16, REDC).

7 Domande multiple

7.1 Principi generali

Per domanda multipla s'intende la richiesta della registrazione di più di un disegno o modello nell'ambito della stessa domanda. Ogni disegno o modello incluso in una domanda o registrazione multipla viene esaminato e trattato separatamente. In

particolare, ciascun disegno o modello può, indipendentemente dagli altri, essere attuato, costituire oggetto di licenze, di diritti reali, di esecuzioni forzate, essere compreso in una procedura di esecuzione forzata o d'insolvenza, essere oggetto di rinuncia, rinnovo, cessione, differimento della pubblicazione o essere dichiarato nullo (articolo 37, paragrafo 4, RDC).

Le domande multiple sono soggette a specifiche tasse di registrazione e pubblicazione, che variano in proporzione al numero di disegni o modelli interessati (cfr. il punto 8 che segue).

7.2 Requisiti formali che si applicano alle domande multiple

7.2.1 Requisiti generali

Tutti i disegni o modelli di una domanda multipla devono avere gli stessi titolari e gli stessi rappresentanti (se del caso).

Il numero di disegni o modelli contenuti in una domanda multipla è illimitato. Non occorre che i disegni o modelli siano correlati o altrimenti simili in termini di aspetto, natura o scopo. Tuttavia, i disegni e modelli devono soddisfare il requisito dell'«unicità della classe» (cfr. il punto 7.2.3 che segue).

Il numero di disegni o modelli non dev'essere confuso con il «numero di prospettive» che riproducono i disegni o modelli (cfr. il punto 5.1 che precede).

I richiedenti devono numerare i disegni o modelli contenuti in una domanda multipla in ordine progressivo con cifre arabe (articolo 2, paragrafo 4, REDC).

Occorre fornire una riproduzione idonea di ciascun disegno o modello contenuto in una domanda multipla (cfr. il punto 5 che precede) nonché un'indicazione del prodotto nel quale il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o al quale è destinato ad essere applicato (articolo 2, paragrafo 3, REDC, cfr. il punto 6.1.4 che precede).

7.2.2 Esame separato

Ciascun disegno o modello di una domanda multipla è esaminato separatamente. Se un'irregolarità concernente alcuni disegni o modelli contenuti in una domanda multipla non viene sanata entro i termini stabiliti dall'Ufficio, la domanda è respinta nella misura in cui sono interessati tali disegni o modelli (articolo 10, paragrafo 8, REDC).

Le decisioni in merito alla registrazione o al rifiuto dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla sono rese tutte contemporaneamente.

Anche se alcuni dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla soddisfano già i requisiti sostanziali e formali, non sono registrati finché non vengono sanate eventuali

irregolarità concernenti altri disegni o modelli ovvero se i disegni o modelli in questione sono stati respinti mediante decisione di un esaminatore.

7.2.3 Requisito dell'«unicità della classe»

7.2.3.1 Principio

Di norma tutti i prodotti indicati relativamente ai disegni o modelli contenuti in una domanda multipla devono appartenere alla stessa classe tra le 32 della classificazione di Locarno.

A titolo di eccezione, l'indicazione *ornamenti* o *prodotto/i X (ornamenti per -)* nella Classe 32-00 si può combinare con le indicazioni dei prodotti rientranti in un'altra classe della classificazione di Locarno.

7.2.3.2 Prodotti diversi da ornamenti o decorazioni

I prodotti indicati per ciascun disegno o modello in una domanda multipla possono differire da quelli indicati per altri.

Tuttavia, fatta eccezione per *gli ornamenti* (cfr. il punto 7.2.3.3 che segue), tutti i prodotti indicati per ogni singolo disegno o modello contenuto in una domanda multipla devono appartenere alla stessa classe della classificazione di Locarno (articolo 37, paragrafo 1, RDC; articolo 2, paragrafo 2, REDC). Questo requisito dell'«unicità della classe» s'intende rispettato anche se i prodotti appartengono a diverse sottoclassi della stessa classe della classificazione di Locarno.

A titolo di esempio, una domanda multipla è accettabile se contiene un disegno o modello con l'indicazione *veicoli a motore* (Classe 12, sottoclasse 08) e un disegno o modello con l'indicazione *interni di veicoli* (Classe 12, sottoclasse 16). Si tratta di un esempio di due disegni o modelli appartenenti a diverse sottoclassi della stessa classe, precisamente la Classe 12 della classificazione di Locarno.

Tuttavia, verrebbe sollevata un'obiezione se, nell'esempio che precede, i prodotti indicati fossero *veicoli a motore* (Classe 12, sottoclasse 08) e *dispositivi d'illuminazione per veicoli*, poiché il secondo termine appartiene alla Classe 26, sottoclasse 06 della classificazione di Locarno. L'esaminatore in tal caso richiederebbe la suddivisione della domanda multipla, come spiegato al punto 7.2.3.4 che segue.

Una domanda multipla può essere suddivisa solo in presenza di una irregolarità concernente il requisito dell'«unicità della classe» (articolo 37, paragrafo 4, RDC).

7.2.3.3 Ornamenti o decorazioni

Gli ornamenti o decorazioni sono elementi decorativi che possono essere applicati sulla superficie di vari prodotti. Possono assumere la forma di un motivo, compreso

una modanatura, un'incisione o un intaglio dove il disegno o modello risalta su una superficie piatta.

Benché l'ornamento di per se stesso sia un prodotto ai sensi della Classificazione di Locarno (Classe 32), il suo scopo primario è quello di costituire una delle caratteristiche di altri prodotti. Pertanto, le riproduzioni di ornamenti non dovrebbero includere il prodotto cui saranno applicati o dovrebbero escludere il prodotto (cfr. il punto 5.4 che precede).

Una domanda multipla può quindi combinare disegni o modelli relativi a ornamenti o decorazioni con disegni o modelli relativi a prodotti come quelli ai quali si applicano gli ornamenti o le decorazioni, purché tutti i prodotti appartengano alla stessa classe della classificazione di Locarno.

Per alcuni disegni o modelli, l'indicazione *ornamenti* o *prodotto/i X (Ornamenti per -)* di cui alla Classe 32 della classificazione di Locarno è neutra e pertanto non viene considerata allo scopo di verificare se l'indicazione del prodotto per i disegni o modelli rimanenti soddisfa il requisito dell'«unicità della classe».

Lo stesso ragionamento si applica alle seguenti indicazioni dei prodotti nella Classe 32 della classificazione di Locarno: *simboli grafici, logo* e *motivi decorativi per superfici*.

A titolo di esempio, una domanda multipla è accettabile se riunisce disegni o modelli per *ornamenti* o *porcellane (Ornamenti per -)* nella Classe 32 con disegni o modelli che riproducono pezzi di un servizio da tè per *porcellane* nella Classe 7, sottoclasse 01. Tuttavia, se, inoltre, per uno dei disegni o modelli contenuti nella stessa domanda multipla l'indicazione del prodotto fosse *biancheria (- da tavola)*, verrebbe sollevata un'obiezione in quanto tale prodotto appartiene a una classe diversa, vale a dire la Classe 6, sottoclasse 13, della classificazione di Locarno.

Se il richiedente ha indicato il prodotto come *ornamenti* o *prodotto/i X (ornamenti per -)*, l'esaminatore procede a un esame sommario del disegno o modello in questione per verificarne la natura decorativa/ornamentale. Se l'esaminatore è d'accordo sulla sua natura decorativa/ornamentale, il prodotto è classificato nella Classe 32.

Qualora l'esaminatore non concordi sulla natura decorativa/ornamentale del disegno o modello, sostituirà l'indicazione del prodotto con quella corretta sulla base di un'evidente mancanza di corrispondenza tra i prodotti indicati e il disegno o modello (cfr. il punto 6.1.4.4 che precede).

Se la riproduzione del disegno o modello non si limita a rappresentare l'ornamento, ma raffigura anche il prodotto al quale è applicato, senza che i contorni siano oggetto di rinuncia, l'esaminatore formulerà un'obiezione e proporrà di sostituire l'indicazione *ornamenti* con l'indicazione di prodotto per il prodotto raffigurato e la classificazione dev'essere modificata di conseguenza (cfr. il punto 6.1.4.4 che precede).

Questo può dare origine a un'obiezione se una domanda multipla riunisce una serie di disegni o modelli applicati a prodotti rientranti in classi diverse della classificazione di Locarno.

7.2.3.4 Irregolarità

Se una domanda multipla combina una serie di disegni e modelli applicati a prodotti che appartengono a classi diverse, o a più di una classe della classificazione di Locarno, sarà sollevata un'irregolarità.

Si ipotizzi a titolo di esempio che tre disegni o modelli che riproducono delle automobili siano riuniti in una domanda multipla e che l'indicazione del prodotto per ciascun disegno modello sia *automobili* (sottoclasse 12-08) e *modellini in scala* (sottoclasse 21-01).

L'esaminatore solleva un'obiezione e invita il richiedente a:

- eliminare alcune indicazioni del prodotto, cosicché i prodotti rimanenti si possano classificare in un'unica classe di Locarno; o
- suddividere la domanda in due domande multiple per ognuna delle classi interessate, pagando le soprattasse corrispondenti; o
- suddividere la domanda in tre domande singole per ciascun disegno o modello interessato, pagando le soprattasse corrispondenti.

In alcuni casi, non è possibile eliminare le indicazioni del prodotto, per esempio, quando un dato prodotto dev'essere classificato in due o più classi in quanto svolge una pluralità di funzioni (cfr. il punto 6.2.3.1 che precede).

Il richiedente è invitato a ottemperare alla richiesta dell'esaminatore entro un termine di due mesi e a versare l'importo complessivo delle tasse per tutte le domande originate dalla suddivisione della domanda multipla o a eliminare alcuni prodotti al fine di soddisfare il requisito dell'«unicità della classe».

L'importo totale da versare è calcolato dall'esaminatore e comunicato al richiedente nell'ambito della relazione d'esame. L'esaminatore propone l'opzione meno dispendiosa tra le due disponibili, vale a dire suddividere la domanda multipla in un numero di domande corrispondente a quello delle classi di Locarno interessate oppure in un numero di domande corrispondente a quello dei disegni o modelli interessati.

Se il richiedente non pone rimedio alle irregolarità entro i termini, la domanda multipla è respinta **integralmente**.

8 Pagamento delle tasse

8.1 Principi generali

Le domande di DMC sono soggette a diverse tasse, che il richiedente è tenuto a pagare **all'atto del deposito** (articolo 6, paragrafo 1, REDC), tra cui la tassa di registrazione e la tassa di pubblicazione ovvero, se la domanda comprende una richiesta di differimento della pubblicazione, la tassa di differimento.

Benché il pagamento della tassa non sia correlato alla determinazione di una data di deposito (articolo 38, RDC), l'Ufficio inizierà a esaminare i requisiti della data di deposito solo una volta che la tassa sia stata versata.

In caso di domande multiple, sono dovute soprattasse di registrazione, pubblicazione o differimento per ciascun disegno o modello aggiuntivo. Se il pagamento non è stato effettuato all'atto del deposito della domanda, sono dovute anche le tasse per il pagamento tardivo.

In caso di differimento, all'atto del deposito i richiedenti possono scegliere di pagare anche la tassa di pubblicazione oltre alle tasse di registrazione e di differimento.

Per le tasse previste per domande internazionali di disegno che designano l'Unione europea, cfr. il punto 12.1.2.4. Per ulteriori informazioni sulle tasse e sui pagamenti in generale, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe.

8.2 Divisa e importi

Le tasse devono essere pagate in euro. I pagamenti effettuati in altre divise non sono accettati.

Le tasse relative al deposito di una domanda sono le seguenti.

Tasse di registrazione

Disegno o modello singolo o primo disegno o modello in una domanda multipla	230 EUR
Dal 2° al 10° disegno o modello in una domanda multipla	115 EUR per disegno o modello
Dall'11° disegno o modello in poi in una domanda multipla	50 EUR per disegno o modello

Tasse di pubblicazione

Disegno o modello singolo o primo disegno o modello da pubblicare in una domanda multipla	120 EUR
Dal 2° al 10° disegno o modello da pubblicare in una domanda multipla	60 EUR per disegno o modello
Dall'11° disegno o modello in poi da pubblicare in una domanda multipla	30 EUR per disegno o modello

Tasse di differimento (quando è richiesto il differimento della pubblicazione)

Disegno o modello singolo o primo disegno o modello con differimento della pubblicazione in una domanda multipla	40 EUR
Dal 2° al 10° disegno o modello con differimento della pubblicazione in una domanda multipla	20 EUR per disegno o modello
Dall'11° disegno o modello in poi con differimento della pubblicazione in una domanda multipla	10 EUR per disegno o modello

Esempio di tasse dovute per il deposito di una domanda multipla quando il differimento della pubblicazione è richiesto solo per alcuni disegni o modelli.

Numero disegno o modello	**Differimento**	**Tassa di registrazione**	**Tassa di pubblicazione**	**Tassa di differimento**
xx xxx xxx-0001	Sì	230 EUR	-	40 EUR
xx xxx xxx-0002	Sì	115 EUR	-	20 EUR
xx xxx xxx-0003	No	115 EUR	120 EUR	-
xx xxx xxx-0004	No	115 EUR	60 EUR	-
xx xxx xxx-0005	No	115 EUR	60 EUR	-

Qualora, dopo la registrazione, si richieda la pubblicazione del disegno o modello xxxxxxxx-0001, quest'ultimo in effetti sarà il quarto disegno o modello a essere pubblicato e la relativa tassa di pubblicazione sarà di 60 EUR.

8.3 Modalità di pagamento, dettagli del pagamento e rimborsi

Le modalità di pagamento, i dettagli del pagamento e le condizioni per il rimborso di tasse pagate sono illustrati nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese.

Le tasse sono rimborsate quando la domanda viene ritirata o respinta senza che sia stata assegnata una data di deposito (domanda «non trattata come domanda di disegno o modello comunitario»).

L'Ufficio inoltre rimborsa gli importi pagati che sono insufficienti per coprire le tasse di registrazione e pubblicazione (o differimento) per il disegno o modello o almeno per un disegno o modello di una domanda multipla.

9 Ritiri e correzioni

9.1 Introduzione

Il richiedente può, in qualsiasi momento nel corso dell'esame, ritirare la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario o, in caso di domanda multipla, di alcuni dei disegni o modelli ivi contenuti. Le correzioni sono consentite solo in alcune situazioni specifiche.

Eventuali correzioni o modifiche al registro e/o alla pubblicazione, ossia dopo che il disegno o modello è stato registrato dall'esaminatore, devono essere trattate a norma del punto 11 che segue.

9.2 Ritiro della domanda

Prima della registrazione, il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario o, in caso di domanda multipla, di alcuni dei disegni o modelli presentati (articolo 12, paragrafo 1, REDC). L'esaminatore invia una conferma del ritiro.

La «data del ritiro» è la data nella quale l'Ufficio riceve la richiesta di ritiro.

Le richieste di ritiro devono essere presentate in forma scritta e comprendere:

- il numero di fascicolo della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario o, se la richiesta di ritiro è presentata prima che sia stato assegnato un numero, eventuali informazioni che consentano di identificare la domanda, come il numero di riferimento del richiedente/rappresentante e/o il numero di fascicolo provvisorio indicato nella ricevuta automatica per le domande presentate tramite il sistema di deposito elettronico;
- nel caso di una domanda multipla, un'indicazione dei disegni o modelli che il richiedente intende ritirare, se sono solo alcuni; e
- il nome e l'indirizzo del richiedente e/o, se del caso, il nome e l'indirizzo del rappresentante.

Le tasse saranno rimborsate solo se non è stata assegnata una data di deposito, salvo nei casi in cui l'importo delle tasse pagate dal richiedente sia insufficiente a coprire le tasse di registrazione e pubblicazione (o differimento, a seconda dei casi) per il disegno o modello, o per almeno per un disegno o modello di una domanda multipla

Le richieste di ritiro pervenute all'Ufficio a partire dalla data di registrazione del disegno o modello saranno trattate come istanze di rinuncia (cfr. il punto 11.2.2 che segue).

Le richieste di ritiro pervenute all'Ufficio alla data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello saranno accettate anche se la registrazione avviene nello stesso giorno.

9.3 Correzioni alla domanda

9.3.1 Elementi soggetti a correzione

Possono essere corretti unicamente, su richiesta del richiedente, il nome e l'indirizzo del richiedente o del rappresentante, gli errori ortografici o di duplicazione e gli errori manifesti (articolo 12, paragrafo 2, REDC). Le correzioni apportate al nome e all'indirizzo non devono essere confuse con una modifica del nome o un trasferimento (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nel procedimento e rappresentanza professionale, punti 10 e 11, e parte E, Operazioni di registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti).

A parte il nome e l'indirizzo del richiedente o del suo rappresentante, gli elementi che possono essere corretti su richiesta del richiedente, laddove contengano errori ortografici o di duplicazione o errori manifesti, sono i seguenti:

- la data di deposito, se la domanda è stata depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o, nei paesi del Benelux, presso il BOIP, previa notifica da parte dell'ufficio interessato in merito a un errore concernente la data di ricezione;
- il nome dell'ideatore o del collettivo di ideatori;
- la seconda lingua;
- l'indicazione del(i) prodotto(i);
- la classificazione del(i) prodotto(i) oggetto della domanda;
- il paese, la data e il numero della domanda anteriore laddove sia rivendicata la priorità di convenzione;
- il nome, il luogo e la data della prima esposizione del disegno o modello laddove sia rivendicata la priorità di esposizione;
- la descrizione.

9.3.2 Elementi che non si possono correggere

In linea di principio, la riproduzione del o dei disegni o modelli non può essere alterata dopo la presentazione della domanda (articolo 12, paragrafo 2, REDC). Quanto precede si applica anche se la riproduzione alterata è presentata nella stessa data. La presentazione di ulteriori prospettive o il ritiro di alcune prospettive in una fase successiva non sono consentiti, salvo esplicita richiesta o proposta dell'Ufficio (cfr. i punti 5.3 e 5.6 che precedono).

Se una correzione modifica la riproduzione del disegno o modello, il richiedente viene informato del fatto che la sua richiesta non è ammissibile. Spetta al richiedente decidere se dare seguito al processo di registrazione o depositare una nuova domanda, per la quale sarà tenuto a pagare le tasse applicabili.

9.3.3 Procedura di richiesta della correzione

L'istanza di correzione della domanda deve recare:

1. il numero di fascicolo della domanda;
2. il nome e l'indirizzo del richiedente;
3. se è stato designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante;
4. l'indicazione dell'elemento della domanda da correggere e la versione corretta di tale elemento.

Per la correzione di uno stesso elemento in due o più domande dello stesso richiedente può essere presentata un'unica istanza.

Se tutti i requisiti sono soddisfatti, l'esaminatore invia la conferma della correzione.

Per correzioni e modifiche, cfr. il punto 11 che segue.

9.3.4 Irregolarità

Se l'istanza di correzione non soddisfa i requisiti di cui sopra e l'irregolarità riscontrata può essere sanata, l'esaminatore invita il richiedente a porvi rimedio entro un termine di due mesi. Se l'irregolarità non è sanata entro tale termine, l'esaminatore respinge l'istanza di correzione.

Le istanze di correzione che avrebbero l'effetto di modificare la riproduzione del disegno o modello sono respinte irrevocabilmente.

Non sono ammesse le descrizioni presentate dopo la data di deposito della domanda (cfr. il punto 6.2.2 che precede). Le istanze di correzione che comportano la presentazione di una descrizione per la prima volta dopo la data di deposito della domanda vengono pertanto respinte.

10 Registrazione, pubblicazione e certificati

10.1 Registrazione

Una volta completato l'esame degli impedimenti alla registrazione e delle formalità, l'esaminatore deve accertarsi che siano presenti tutte le informazioni di cui all'articolo 14, REDC, vale a dire (i dati che devono essere obbligatoriamente indicati nella domanda sono evidenziati in grassetto):

1. la data di deposito della domanda;
2. il numero di fascicolo della domanda nonché il numero di fascicolo dei singoli disegni o modelli in caso di domanda multipla;
3. la data di pubblicazione della registrazione;

4. **il nome, l'indirizzo e la nazionalità del richiedente e lo Stato in cui lo stesso ha il domicilio, la sede o uno stabilimento**;
5. **il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante**, qualora non si tratti di un dipendente che agisca in veste di rappresentante a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, primo comma, RDC; qualora vi siano più rappresentanti, si iscrivono soltanto il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante indicato per primo, seguiti da «et al.»; nel caso di un'associazione di rappresentanti, si iscrivono soltanto la denominazione e l'indirizzo dell'associazione;
6. **la riproduzione del disegno o modello**;
7. **l'indicazione del(i) prodotto(i)**, preceduta dai numeri delle classi e sottoclassi della classificazione di Locarno e raggruppati di conseguenza;
8. le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità a norma dell'articolo 42, RDC;
9. le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità di esposizione a norma dell'articolo 44, RDC;
10. la menzione dell'ideatore o del collettivo d'ideatori, ovvero una dichiarazione secondo cui l'ideatore o il collettivo d'ideatori hanno rinunciato al diritto di venire citati;
11. **la lingua in cui è stata presentata la domanda e la seconda lingua** indicata dal richiedente nella domanda a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, RDC;
12. la data di iscrizione del disegno o modello nel registro e il numero della registrazione;
13. la menzione di un'eventuale domanda di differimento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, RDC, con indicazione della data di scadenza del periodo di differimento;
14. la menzione del deposito di un campione ai sensi dell'articolo 5, REDC;
15. la menzione della presentazione di una descrizione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), REDC;
16. la menzione del fatto che la riproduzione del disegno o modello contiene un elemento verbale.

Se tutte le voci dell'elenco riepilogativo sono presenti, l'esaminatore verifica se tutte le relative tasse sono state pagate.

Se non si riscontrano irregolarità, la domanda viene registrata.

Per ulteriori informazioni sulle iscrizioni nel registro, cfr. l'allegato II della decisione n. EX-21-4.

10.2 Pubblicazione

Tutti i disegni o modelli comunitari registrati sono pubblicati nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari, pubblicato esclusivamente in formato elettronico sul sito web dell'Ufficio.

Tuttavia, le registrazioni internazionali che designano l'Unione europea sono pubblicate dall'OMPI (*Hague Express Bulletin*) (cfr. il punto 12 che segue).

Se la domanda non contiene richieste di differimento della pubblicazione, quest'ultima ha luogo immediatamente dopo la registrazione. La pubblicazione è quotidiana.

Se la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione, quest'ultima è effettuata nella parte A.2 del Bollettino ed è limitata alle seguenti informazioni: numero del disegno o modello, data di deposito, data di registrazione e nomi del richiedente e del rappresentante, se del caso.

Se la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione solo per alcuni dei disegni o modelli presentati in una domanda multipla, la pubblicazione completa è limitata ai disegni o modelli non interessati dal differimento.

10.3 Certificato di registrazione

Il certificato di registrazione è rilasciato dopo la pubblicazione completa del disegno o modello comunitario registrato (pubblicazione nella parte A.1).

Tuttavia, l'Ufficio non rilascia certificati di registrazione per le registrazioni internazionali che designano l'Unione europea (cfr. il punto 12 che segue).

Dal 15/11/2010 i certificati di registrazione sono rilasciati esclusivamente in forma di certificati elettronici online. I titolari di disegni o modelli comunitari registrati sono invitati a scaricare il certificato dal giorno successivo alla pubblicazione, servendosi dello strumento eSearch plus disponibile sul sito dell'Ufficio. Non vengono rilasciate copie cartacee del certificato di registrazione. Tuttavia, è possibile richiedere copie autenticate o non autenticate del certificato.

Il certificato contiene tutte le informazioni inserite nel registro dei disegni o modelli comunitari alla data della registrazione. Non sono rilasciati nuovi certificati a seguito di modifiche apportate nel registro dopo la data della registrazione. Tuttavia, è possibile richiedere un estratto del registro che rispecchia lo status amministrativo corrente del disegno o modello. Per ulteriori informazioni su come ottenere estratti autenticati del registro si vedano le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli.

A seguito della pubblicazione di un errore relativo individuato in una registrazione di un disegno o modello (parte A.3.2) o a seguito della pubblicazione di un errore relativo individuato in un'iscrizione (parte B.1.2) è rilasciato un certificato corretto. Per errore relativo s'intende un errore imputabile all'Ufficio che modifica la portata della registrazione.

11 Correzioni e modifiche nel registro e nella pubblicazione di registrazioni di disegni o modelli comunitari

11.1 Correzioni

11.1.1 Principi generali

Possono essere corretti unicamente, su richiesta del richiedente e a condizione che non risulti alterata la riproduzione del disegno o modello, il nome e l'indirizzo del richiedente, gli errori ortografici o di duplicazione e gli errori manifesti (articolo 12, paragrafo 2, REDC) (03/12/2013, R 1332/2013-3, Adapters, § 14 et seq.). La richiesta non è soggetta al pagamento di tasse.

L'Ufficio corregge gli errori ad esso imputabili nella registrazione del disegno o modello o nella pubblicazione della registrazione, di propria iniziativa o su richiesta del titolare (articolo 20, REDC). La richiesta non è soggetta al pagamento di tasse.

Una richiesta di correzione di errori imputabili all'Ufficio può riferirsi esclusivamente al contenuto della pubblicazione della registrazione (articoli 49, 73 e 99, RDC; articoli 14 e 70, REDC) e alle iscrizioni nel registro (articoli 48, 72 e 99 RDC; articoli 13 e 69, REDC).

Salvo nei casi in cui sia stato l'Ufficio stesso a fare un errore nel pubblicare la riproduzione del disegno o modello (per esempio deformando o troncando la riproduzione), al titolare non è consentito di richiedere la correzione del proprio disegno o modello comunitario se questo ha l'effetto di alterare la riproduzione (articolo 12, paragrafo 2, REDC) (03/12/2013, R 1332/2013-3, Adapters, § 14 et seq.).

Le correzioni sono apportate non appena si individua l'errore, anche anni dopo la prima iscrizione nel registro, se del caso.

11.1.2 Istanza di correzione

Ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 19, REDC, le istanze di correzione di errori nel registro e nella pubblicazione della registrazione devono recare:

1. il numero di registrazione del disegno o modello comunitario registrato;
2. il nome e l'indirizzo del titolare iscritti nel registro o il nome del titolare e il numero di identificazione assegnatogli dall'Ufficio;
3. se il titolare ha nominato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante ovvero il nome del rappresentante e il numero di identificazione assegnatogli dall'Ufficio; e

4. l'indicazione dell'iscrizione nel registro e/o del contenuto della pubblicazione della registrazione da correggere e la versione corretta dell'elemento in questione.

Può essere presentata un'unica richiesta di correzione di errori in due o più registrazioni dello stesso titolare (articolo 19, paragrafo 4, e articolo 20, REDC).

Se non risultano soddisfatte le condizioni relative a tali correzioni, l'Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il periodo di due mesi specificato dall'Ufficio, l'istanza di correzione s'intende respinta (articolo 19, paragrafo 5, REDC, e articolo 20, REDC).

Le istanze di correzione di errori che non siano iscrizioni nel registro e/o che non riguardino il contenuto della pubblicazione di registrazioni vengono respinte. Allo stesso modo, vengono respinte le istanze di correzione della descrizione che illustra la riproduzione del disegno o modello o del campione.

Gli errori di traduzione dell'indicazione dei prodotti nelle lingue ufficiali dell'UE sono considerati errori imputabili all'Ufficio e, pertanto, saranno corretti, poiché le traduzioni sono considerate iscrizioni nel registro e parte integrante del contenuto della pubblicazione della registrazione, nonostante il fatto che tali traduzioni non siano opera dell'Ufficio, bensì del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (comunicazione n. 4/05 del Presidente dell'Ufficio relativa alla correzione di errori presenti nel Registro e nella pubblicazione della registrazione di disegni e modelli comunitari).

In caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell'Ufficio nella quale la domanda di disegno o modello comunitario è stata depositata (articolo 99, paragrafo 3, RDC). Se il deposito è avvenuto in una lingua ufficiale dell'UE diversa da una delle lingue dell'Ufficio, fa fede il testo redatto nella seconda lingua indicata dal richiedente.

11.1.3 Pubblicazione di correzioni

Ogni variazione del Registro è comunicata al titolare (articolo 69, paragrafo 5, REDC).

L'Ufficio pubblica le correzioni nella parte A.3 del Bollettino dei disegni o modelli comunitari e le iscrive nel registro indicandone la data di annotazione (articolo 20 e articolo 69, paragrafo 3, lettera e), REDC).

Ove l'errore sia imputabile all'Ufficio, dopo la pubblicazione di detto errore l'Ufficio rilascia al titolare del disegno o modello comunitario un certificato di registrazione contenente i dati iscritti nel registro (articolo 69, paragrafo 2, REDC) e la dichiarazione che tali dati figurano effettivamente nel registro stesso (articolo 17, REDC).

Ove l'errore sia imputabile al titolare, un certificato di registrazione dove figura l'errore corretto è rilasciato solo se in precedenza non è stato rilasciato nessun certificato. In ogni caso, i titolari possono sempre richiedere all'Ufficio un estratto del registro (in forma semplice o autenticata) che rispecchi lo status attuale dei rispettivi disegni o modelli. Per ulteriori informazioni su come ottenere estratti autenticati del registro si vedano le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli.

11.2 Modifiche nel registro

11.2.1 Introduzione

Il presente punto descrive le modifiche nel registro dei disegni o modelli comunitari, ossia:

- rinuncia a un disegno o modello comunitario con o senza differimento, in particolare rinuncia parziale;
- cambiamenti nel nome e/o nell'indirizzo del richiedente/titolare e/o del rappresentante, prima della registrazione del disegno o modello comunitario (ossia prima del rilascio della notifica di registrazione);
- cambiamenti nel nome e nell'indirizzo del titolare e/o del rappresentante, se del caso, con riferimento a un disegno o modello comunitario con pubblicazione differita che non è stato ancora pubblicato;
- iscrizione di trasferimenti;
- iscrizione di licenze.

11.2.2 Rinuncia al disegno o modello comunitario registrato

11.2.2.1 Principi generali

Il titolare può rinunciare a un disegno o modello comunitario in qualsiasi momento dopo la registrazione. La rinuncia dev'essere dichiarata per iscritto all'Ufficio (articolo 51, RDC).

Tuttavia, una richiesta di rinuncia a un disegno o modello internazionale che designa l'Unione europea dev'essere depositata presso l'Ufficio internazionale e registrata dallo stesso (cfr. l'articolo 16 dell'atto di Ginevra e il punto 12.2.2.5 che segue) ([5]).

La rinuncia può essere dichiarata anche solo per alcuni dei disegni o modelli contenuti in una registrazione multipla (articolo 27, paragrafo 1, lettera d), REDC).

La dichiarazione di rinuncia acquista efficacia alla data in cui viene iscritta nel registro dei disegni o modelli comunitari, senza effetti retroattivi (articolo 51, paragrafo 1, RDC). Tuttavia, quando l'oggetto della rinuncia è un disegno o modello comunitario per il quale è stato concesso un differimento della pubblicazione, esso è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al RDC (articolo 51, paragrafo 2, RDC).

Un disegno o modello comunitario registrato può costituire oggetto di una rinuncia parziale purché nella sua forma modificata esso possieda i requisiti per ottenere la protezione e ne sia mantenuta l'identità (articolo 51, paragrafo 3, RDC). La rinuncia

[5] Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, atto di Ginevra del 2 luglio 1999.

parziale è pertanto limitata ai casi in cui le caratteristiche eliminate o oggetto della rinuncia non contribuiscono alla novità o al carattere individuale di un disegno o modello comunitario, in particolare:

- quando il disegno o modello comunitario è incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso e le caratteristiche eliminate o oggetto di rinuncia sono invisibili durante la normale utilizzazione di quest'ultimo (articolo 4, paragrafo 2, RDC); o
- quando le caratteristiche eliminate o oggetto di rinuncia sono determinate da una funzione o da motivi di interconnessione (articolo 8, paragrafi 1 e 2, RDC); o
- quando le caratteristiche eliminate o oggetto di rinuncia sono talmente insignificanti in termini di dimensioni o importanza che probabilmente non saranno notate.

La rinuncia è iscritta nel registro soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro (articolo 51, paragrafo 4, RDC). Le persone aventi un diritto registrato comprendono i titolari di una licenza registrata, i titolari di un diritto reale registrato, i creditori di un'esecuzione forzata iscritta nel registro o l'autorità competente per la procedura concorsuale registrata o procedure analoghe.

Nel caso di licenze iscritte nel registro dei disegni o modelli comunitari, la rinuncia al disegno o modello comunitario è iscritta unicamente se il titolare del diritto dimostra di avere informato il licenziatario in merito a detta rinuncia. La rinuncia è iscritta nel registro tre mesi dopo la data in cui il titolare ha dimostrato all'Ufficio di aver informato il licenziatario in merito alla stessa rinuncia, o prima se il titolare ottiene la prova del consenso del licenziatario alla rinuncia (articolo 51, paragrafo 4, RDC; articolo 27, paragrafo 2, REDC).

Qualora il diritto su un disegno o modello comunitario registrato sia rivendicato dinanzi a un organo giudiziale a norma dell'articolo 15, RDC, la rinuncia è iscritta nel registro solo previo consenso del rivendicante (articolo 27, paragrafo 3, REDC).

11.2.2.2 Requisiti formali di una dichiarazione di rinuncia

Il titolare deve dichiarare la rinuncia all'Ufficio per iscritto. Si applicano le regole generali per la comunicazione con l'Ufficio (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini).

La dichiarazione di rinuncia può essere depositata nella lingua utilizzata per il deposito della domanda o nella seconda lingua.

Tuttavia, se la dichiarazione di rinuncia viene presentata con il modulo messo a disposizione dall'Ufficio a norma dell'articolo 68, REDC, secondo l'articolo 80, lettera c), REDC, il modulo può essere utilizzato in una qualsiasi nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, purché sia compilato in una delle lingue dell'Ufficio, per quanto riguarda gli elementi testuali.

Una dichiarazione di rinuncia deve contenere i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, REDC, ossia:

1. numero di registrazione del disegno o modello comunitario registrato;
2. nome e indirizzo del titolare;

3. nome e indirizzo del rappresentante, se nominato;
4. indicazione dei disegni o modelli per i quali viene fatta la rinuncia nel caso di registrazioni multiple;
5. riproduzione del disegno o modello modificato a norma dell'articolo 4, REDC, nel caso di una rinuncia parziale.

Se una dichiarazione di rinuncia non contiene tutti i dati e non soddisfa tutti i requisiti di cui sopra, l'Ufficio informa il titolare in merito alle irregolarità riscontrate invitandolo a porvi rimedio entro il termine prescritto. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l'Ufficio nega l'iscrizione della rinuncia nel registro, informandone per iscritto il titolare del disegno o modello comunitario (articolo 27, paragrafo 4, REDC).

11.2.3 Cambiamenti nel nome e/o nell'indirizzo del richiedente/ titolare e/o rappresentante o nella menzione dell'ideatore o del collettivo di ideatori

Il titolare di un DMC può richiedere l'iscrizione del cambiamento del nome o indirizzo nel registro presentando una richiesta scritta all'Ufficio. Le iscrizioni dei cambiamenti di nome e/o indirizzo sono gratuite.

La richiesta di iscrizione di un cambiamento del nome o indirizzo con riferimento a un disegno o modello internazionale che designa l'Unione europea dev'essere depositata presso l'Ufficio internazionale (cfr. articolo 16 dell'atto di Ginevra).

Per le differenze tra una modifica del nome e un trasferimento, cfr. Direttive concernenti l'esame, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nel procedimento e rappresentanza professionale, punto 10, Modifica del nome e dell'indirizzo e parte E, Operazioni di registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti.

Per il cambiamento del nome o dell'indirizzo di due o più registrazioni appartenenti allo stesso titolare può essere presentata un'unica domanda.

Una domanda di cambiamento del nome o dell'indirizzo presentata dal titolare di un DMC deve contenere:

1. il numero di registrazione del DMC;
2. il nome e l'indirizzo del titolare quali risultano dal registro o il numero di identificazione del titolare;
3. l'indicazione del nome e indirizzo nuovi;
4. il nome e l'indirizzo del rappresentante, se nominato.

Qualora il cambiamento riguardi la menzione o l'eliminazione dell'ideatore o del collettivo di ideatori, la richiesta deve contenere anche:

- l'indicazione dell'ideatore o del collettivo di ideatori, da aggiungere; oppure
- una dichiarazione, firmata dall'ideatore o dal collettivo di ideatori rimossi, secondo cui questi rinunciano al diritto di essere citati.

Se non risultano soddisfatte le condizioni di cui sopra, l'Ufficio invia una lettera di notifica di irregolarità. Se l'irregolarità non è sanata entro il termine indicato dall'Ufficio, quest'ultimo respinge la domanda (articolo 19, paragrafo 5, REDC).

I cambiamenti del nome e dell'indirizzo in relazione alle domande di DMC non vengono iscritti nel registro, bensì annotati nei fascicoli tenuti dall'Ufficio in merito alle domande di DMC (articolo 19, paragrafo 7, REDC).

I cambiamenti relativi ai titolari di registrazioni di DMC sono pubblicati nella parte B.2.2 del *Bollettino dei disegni o modelli comunitari*, mentre i trasferimenti di diritti sono pubblicati nella parte B.2.1. I cambiamenti relativi ai rappresentanti sono pubblicati nella parte B.9 del *Bollettino dei disegni o modelli comunitari*. I cambiamenti relativi alla menzione dell'ideatore o del collettivo di ideatori sono pubblicati nella parte B.10.2 del *Bollettino dei disegni e modelli comunitari*.

11.2.4 Cessioni

La registrazione di un disegno o modello comunitario può essere ceduta dal titolare, e la cessione è iscritta nel registro su richiesta. Tuttavia, la richiesta di registrazione di una cessione di un disegno o modello internazionale che designa l'Unione europea dev'essere depositata presso l'Ufficio internazionale (cfr. articolo 16 dell'atto di Ginevra).

Le disposizioni giuridiche contenute nei regolamenti RDC, REDC e RTDC in relazione alle cessioni corrispondono alle disposizioni contenute rispettivamente nei regolamenti RMUE, REMUE (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti).

I principi giuridici e la procedura per l'iscrizione delle cessioni di marchi comunitari si applicano mutatis mutandis ai disegni o modelli comunitari con le seguenti particolarità.

11.2.5 Licenze

11.2.5.1 Principi generali

Le registrazioni di disegni o modelli comunitari possono essere concesse in licenza dal titolare, che può richiederne l'iscrizione nel registro. Le disposizioni dell'RDC e del REDC concernenti le licenze di disegni o modelli comunitari (articoli 27, 32 e 33, e articolo 51, paragrafo 4, RDC; articoli 24 e 25, e articolo 27, paragrafo 2, REDC) sono quasi identiche a quelle dell'RMUE e del REMUE (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 2, Licenze, diritti *reali*, esecuzione forzata, insolvenza o procedura analoga).

I principi giuridici e la procedura per l'iscrizione delle licenze relative a marchi dell'Unione europea si applicano mutatis mutandis ai disegni o modelli comunitari (articolo 24, paragrafo 1, REDC) con le seguenti particolarità.

11.2.5.2 Disegni o modelli comunitari registrati

La legislazione sui disegni o modelli comunitari non prevede il requisito dell'uso. Di conseguenza, non si pone la questione se l'uso da parte di un licenziatario sia un uso consentito dal titolare del diritto.

I regolamenti RDC e REDC dispongono che siano indicati i prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato (cfr. il punto 6.1.4 che precede). La registrazione di una licenza parziale relativa solo ad alcuni dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato non è possibile.

Eventuali limitazioni della portata della licenza non vengono pertanto considerate dall'Ufficio e la licenza viene iscritta come se tali limitazioni non esistessero.

11.2.5.3 Domande multiple relative a disegni o modelli comunitari registrati

Una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario può assumere la forma di una domanda multipla che riunisce più disegni o modelli (articolo 37, RDC).

Ciascun disegno o modello contenuto in una domanda multipla può essere oggetto di licenze indipendentemente dagli altri (articolo 24, paragrafo 1, REDC).

11.2.5.4 Tasse

La tassa di 200 EUR per l'iscrizione, la cessione o l'annullamento di una licenza si applica per ogni disegno o modello, e non per ogni domanda, fino a un limite massimo di 1 000 EUR se vengono presentate più richieste nella stessa domanda (punti 18 e 19 dell'allegato all'RTDC).

Esempio 1

In una domanda multipla relativa a 10 disegni o modelli, 6 sono concessi in licenza al medesimo licenziatario. La tassa di registrazione delle licenze è pari a 1 000 EUR, purché

- tutte le sei licenze siano comprese in un'unica richiesta di registrazione, o
- tutte le richieste pertinenti siano presentate nello stesso giorno.

La richiesta può indicare che tre dei sei disegni o modelli sono oggetto di una licenza esclusiva, senza che questo influisca sull'importo delle tasse da pagare.

Esempio 2

In una domanda multipla relativa a 10 disegni o modelli, 5 sono concessi in licenza al medesimo licenziatario. Inoltre, è concessa una licenza per un altro disegno o modello non contenuto nella domanda multipla. La tassa è pari a 1 000 EUR, purché:

- tutte le sei licenze siano comprese in un'unica richiesta di registrazione, o tutte le richieste pertinenti siano presentate nello stesso giorno, e
- il titolare del disegno o modello comunitario e il licenziatario siano gli stessi in tutti i sei casi.

11.2.6 Procedimenti di rivendicazione della titolarità

I disegni e modelli comunitari registrati possono essere oggetto di un procedimento di rivendicazione e di successive modifiche della titolarità (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni di registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 2, Licenze, diritti reali, esecuzione forzata, insolvenza, procedimenti di rivendicazione della titolarità o procedura analoga).

12 Registrazioni internazionali

La presente parte delle Direttive tratta degli aspetti specifici dell'esame di registrazioni internazionali che designano l'Unione Europea risultanti da domande depositate presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in appresso denominati «registrazioni internazionali che designano l'UE» e «Ufficio internazionale») ai sensi dell'atto di Ginevra del 2 luglio 1999 dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni o modelli industriali.

La seguente panoramica generale serve unicamente a definire il quadro in cui si inserisce il ruolo dell'Ufficio nell'esame delle registrazioni internazionali che designano l'UE. La sua portata è pertanto limitata e prevalgono le norme e le prassi emanate dall'OMPI in materia di registrazioni internazionali. Una revisione completa del sistema dell'Aia e le modalità di presentazione della domanda nel suo ambito sono consultabili direttamente al seguente indirizzo: https://www.wipo.int/hague/en/.

12.1 Panoramica generale del sistema dell'Aia

12.1.1 L'accordo dell'Aia e l'atto di Ginevra

L'accordo dell'Aia è un sistema di registrazione internazionale che consente di ottenere la protezione di disegni o modelli in una serie di Stati e/o organizzazioni intergovernative, quali l'Unione europea o l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale, in virtù di un'**unica** domanda internazionale depositata presso l'Ufficio internazionale. Ai sensi dell'accordo dell'Aia, una singola domanda internazionale sostituisce un'intera serie di domande che, altrimenti, dovrebbero essere depositate presso diversi uffici nazionali della proprietà intellettuale o diverse organizzazioni intergovernative.

L'accordo dell'Aia è costituito da due trattati internazionali separati: l'atto dell'Aia (1960) e l'atto di Ginevra (1999). Ciascun atto contiene una serie diversa di disposizioni giuridiche, indipendenti l'una dall'altra.

Le registrazioni internazionali che designano l'Unione Europea sono disciplinate dall'atto di Ginevra.

12.1.2 Procedura per il deposito di domande internazionali

12.1.2.1 Aspetti particolari

Diversamente dal protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, l'atto di Ginevra non consente né presuppone che una registrazione internazionale sia basata su un disegno o modello comunitario o nazionale depositato in precedenza.

Ciò significa che l'Ufficio può essere esclusivamente un «ufficio designato» e non un «ufficio d'origine». **Le domande internazionali devono pertanto essere depositate direttamente presso l'Ufficio internazionale** (articolo 106 *ter,* RDC).

Inoltre, né l'atto di Ginevra né l'RDC prevedono procedure per la trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'UE in una o più domande di disegni o modelli comunitari o nazionali o per la conversione di una registrazione internazionale che designa l'UE in una o più domande di disegni o modelli nazionali di Stati membri dell'UE e in designazioni di parti contraenti del sistema dell'Aia, o ancora per la sostituzione di disegni o modelli comunitari o nazionali con una registrazione internazionale che designa la parte contraente in questione. Parimenti, l'atto di Ginevra non prevede la possibilità di designazione successiva dell'Unione europea.

L'atto di Ginevra e i regolamenti di esecuzione comune (REC) ai sensi dell'atto del 1999 e dell'atto del 1960 dell'accordo dell'Aia contengono disposizioni specifiche che possono differire da quelle applicabili a «depositi diretti» di disegni o modelli comunitari, vale a dire domande depositate direttamente presso l'Ufficio o tramite l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o, nei paesi del Benelux, il BOIP (cfr. il punto 2.2.1 che precede). Queste disposizioni specifiche riguardano, in particolare, i) il diritto di depositare una domanda internazionale, ii) il contenuto di una domanda internazionale, iii) le tasse e iv) la pubblicazione e il differimento della pubblicazione.

12.1.2.2 Diritto di depositare una domanda internazionale

Per avere il diritto di presentare una domanda di registrazione internazionale ai sensi dell'atto di Ginevra, il richiedente deve soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

1. essere cittadino di una parte contraente o di uno Stato membro di un'organizzazione intergovernativa che è parte contraente, come l'Unione europea o l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale, *o*
2. avere un domicilio o una residenza abituale nel territorio di una parte contraente, *o*

3. avere uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nel territorio di una parte contraente.

12.1.2.3 Contenuti di una registrazione internazionale che designa l'UE

Il richiedente può scegliere di presentare la domanda internazionale in **inglese, francese o spagnolo** (regola 6, paragrafo 1, REC) e per via elettronica mediante l'interfaccia di deposito elettronico (e filing) disponibile sul sito web dell'OMPI (www.wipo.int/hague/en/e-filing.html) o utilizzando il modulo ufficiale disponibile sul sito web dell'OMPI (www.wipo.int/hague/en/forms/).

Non è necessaria la presenza di una domanda o registrazione nazionale o regionale precedente.

Una domanda internazionale può comprendere **fino a 100 disegni o modelli diversi**. Tutti i disegni o modelli devono tuttavia appartenere alla stessa classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali (la classificazione di Locarno).

Essa deve contenere, in particolare, una riproduzione dei disegni e modelli industriali interessati, unitamente alla designazione delle parti contraenti in cui si chiede la protezione.

12.1.2.4 Tasse per le registrazioni internazionali che designano l'UE

Una domanda internazionale che designa l'Unione europea è soggetta al pagamento di tre tipi di tasse ([6], in particolare:[7])

- una tassa di base;
- una tassa di pubblicazione;
- una tassa di designazione individuale, vale a dire 62 EUR per disegno o modello, convertiti in franchi svizzeri (articolo 106 quater, RDC; articolo 1 bis dell'allegato al RTDC; regola 28 REC).

12.1.2.5 Pubblicazione e differimento della pubblicazione delle registrazioni internazionali designanti l'UE

Di norma, la pubblicazione nel *Bollettino dei disegni o modelli internazionali* avviene sei mesi dopo la data di registrazione internazionale.

Una domanda internazionale che designa l'UE può contenere una richiesta di pubblicazione immediata della registrazione internazionale.

Qualora sia richiesta la pubblicazione immediata, la pubblicazione avverrà non appena saranno stati effettuati i necessari preparativi tecnici dopo la registrazione del disegno o modello industriale.

6 Cfr. . www.wipo.int/hague/en/fees.
7 Cfr. www.wipo.int/hague/en/fees

Una domanda internazionale può contenere una richiesta di differimento della pubblicazione del disegno o modello ovvero di **tutti** i disegni o modelli riuniti in una domanda multipla. L'atto di Ginevra non consente di presentare richiesta di differimento della pubblicazione solo per alcuni disegni o modelli contenuti in una domanda multipla (articolo 11 dell'atto di Ginevra).

Il periodo di differimento della pubblicazione di una domanda internazionale che designa l'Unione europea è di trenta mesi dalla data di deposito o, in caso di rivendicazione di una priorità, dalla data di priorità. La domanda viene pubblicata al termine del periodo di trenta mesi, salvo quando il titolare presenti una richiesta di pubblicazione anticipata all'Ufficio internazionale (articolo 11 dell'atto di Ginevra).

La procedura descritta al punto 6.2.5 che precede **non** si applica, in quanto l'Ufficio non è competente per la pubblicazione delle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea.

12.2 12.2 Ruolo dell'Ufficio internazionale

All'atto del ricevimento di una domanda internazionale, l'Ufficio internazionale verifica che sia conforme ai requisiti **formali** prescritti, come quelli descritti ai 12.1.2.2 e 12.1.2.3 che precedono, nonché quelli relativi alla qualità delle riproduzioni dei disegni o modelli, alle rivendicazioni di priorità e al pagamento delle tasse dovute. Il richiedente è informato in merito a eventuali irregolarità, che devono essere sanate entro il termine previsto di tre mesi, altrimenti la domanda internazionale si considera abbandonata. **Tutte le comunicazioni devono essere inviate all'Ufficio internazionale.**

Quando una domanda internazionale è conforme ai requisiti formali prescritti, l'Ufficio internazionale provvede a iscriverla nel registro internazionale e (salvo in caso di richiesta di differimento della pubblicazione; cfr. il punto 12.1.2.5 che precede) a pubblicare la registrazione corrispondente nel *Bollettino dei disegni o modelli internazionali*. La pubblicazione avviene elettronicamente sul sito web dell'OMPI e contiene tutti i dati concernenti la registrazione internazionale, compresa una riproduzione del o dei disegni o modelli.

L'Ufficio internazionale non esamina il carattere di novità o individualità del disegno o modello e non ha quindi la facoltà di respingere una domanda internazionale per questo o per altri motivi sostanziali.

L'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale a tutti gli uffici designati che a quel punto hanno facoltà di rifiutare la protezione per motivi sostanziali.

Le seguenti modifiche, che possono influire su una registrazione internazionale, possono essere iscritte nel registro internazionale:

1. modifica del nome e dell'indirizzo del titolare;
2. cambiamento di proprietà della registrazione internazionale (in relazione a tutte o alcune delle parti contraenti designate e/o per tutti o alcuni dei disegni o modelli industriali);

3. rinuncia a tutti i disegni o modelli industriali, in relazione a una o a tutte le parti contraenti designate; e
4. limitazione solo di alcuni dei disegni o modelli industriali, in relazione a una o tutte le parti contraenti designate.

La richiesta di registrazione di tali modifiche **deve essere presentata all'Ufficio internazionale** sul pertinente modulo ufficiale e deve essere accompagnata dalle tasse prescritte. Le informazioni relative a tali modifiche sono iscritte nel registro internazionale e pubblicate nel Bollettino per informazione di terzi.

12.3 Ruolo dell'Ufficio in quanto ufficio designato

12.3.1 Panoramica generale

Questa sezione spiega le modalità di trattamento delle registrazioni internazionali che designano l'UE da parte dell'Ufficio, dalla notifica dell'Ufficio internazionale fino alla decisione finale di accettare o rifiutare la designazione dell'Unione europea.

Una delle caratteristiche principali del sistema dell'Aia consiste nella possibilità per l'Ufficio di rifiutare la protezione, nel territorio dell'UE, di una registrazione internazionale che designa l'UE che non soddisfi le condizioni sostanziali di protezione previste dalla sua legislazione interna.

Tale rifiuto, tuttavia, non può essere emesso per motivi di mancato rispetto dei requisiti formali, in quanto tali requisiti sono da considerarsi già soddisfatti a seguito dell'esame effettuato dall'Ufficio internazionale.

Ogni rifiuto della protezione da parte dell'Ufficio deve essere notificato all'Ufficio internazionale entro sei mesi dalla pubblicazione della registrazione internazionale che designa l'UE sul sito web dell'OMPI. Il rifiuto della protezione avrà effetto in tutto il territorio dell'UE.

In caso di rifiuto, il richiedente dispone degli stessi rimedi che avrebbe avuto se avesse depositato la domanda in questione direttamente presso l'Ufficio. La procedura che ne consegue si svolge esclusivamente dinanzi all'Ufficio; il titolare deve presentare il ricorso contro un rifiuto alle Commissioni di ricorso, entro i termini e alle condizioni stabilite nel RDC e nel REDC. L'Ufficio internazionale non è coinvolto in questa procedura.

Un rifiuto può essere revocato, totalmente o parzialmente. Tale revoca può anche assumere la forma di una dichiarazione che concede la protezione ai disegni o modelli industriali, o ad alcuni di essi, oggetto della registrazione internazionale che designa l'UE.

I principali ruoli dell'Ufficio in quanto ufficio designato sono:

- ricezione delle informazioni relative alla registrazione internazionale designante l'UE;
- esame dei motivi di diniego della registrazione;

- esame delle domande di nullità di disegni o modelli contro registrazioni internazionali che designano l'UE.

È importante rilevare che la priorità può essere rivendicata soltanto al momento della domanda internazionale. L'esame dei requisiti formali della rivendicazione di priorità per le domande internazionali è effettuata dall'Ufficio internazionale. Per le registrazioni internazionali che designano l'UE, l'EUIPO non esamina i documenti presentati al fine di suffragare la priorità o la richiesta. Tutti i documenti ricevuti dall'Ufficio saranno archiviati senza alcun effetto sulla concessione della protezione, ma potranno essere fatti valere nei procedimenti *inter partes*.

12.3.2 Ricezione delle informazioni relative alla registrazione internazionale designante l'UE

Le comunicazioni tra l'Ufficio e l'Ufficio internazionale si svolgono mediante strumenti elettronici (articolo 47, paragrafo 3, REDC).

12.3.3 Motivi di diniego della registrazione

Una volta che la registrazione internazionale designante l'UE è stata notificata all'Ufficio dall'Ufficio internazionale, si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI bis, RDC, e all'articolo 11 bis, REDC (Esame dei motivi di rifiuto) (articolo 106 bis, paragrafo 1, RDC).

12.3.3.1 Conformità alla definizione di disegno o modello, ordine pubblico e buon costume

Una registrazione internazionale che designa l'UE non può essere respinta per motivi di non conformità a requisiti **formali**, poiché tali requisiti s'intendono già soddisfatti a seguito dell'esame dell'Ufficio internazionale.

L'Ufficio limita il proprio esame ai due motivi di diniego della registrazione (articolo 11 *bis,* REDC). La registrazione internazionale che designa l'UE s'intende respinta se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a), RDC, ovvero se è contrario all'ordine pubblico o ai principi accettati di buon costume (articolo 9, RDC) (cfr. il punto 4 che precede).

L'esame dei motivi di diniego della registrazione per quanto riguarda le registrazioni internazionali che designano l'UE si svolgerà come se la domanda di registrazione dei disegni o modelli fosse stata presentata direttamente all'Ufficio. I termini e altri aspetti procedurali generali che disciplinano detto esame sono gli stessi che si applicano nel caso di domande presentate direttamente all'Ufficio (cfr. i punti 1.2.3 e 4.3 che precedono).

12.3.3.2 Termini

L'Ufficio è tenuto a informare l'Ufficio internazionale in merito a un eventuale rifiuto della protezione entro **sei mesi** dalla pubblicazione della registrazione internazionale sul sito web dell'OMPI (articolo 11 *bis*, paragrafo 1, REDC).

La notifica di rifiuto provvisorio dev'essere motivata e dichiarare le ragioni su cui si basa il rifiuto; il titolare della registrazione internazionale che designa l'UE deve avere l'opportunità di essere ascoltato (articolo 106 *sexies*, paragrafi 1 e 2, RDC).

Quindi, entro due mesi dalla data della notifica del rifiuto provvisorio all'OMPI, al titolare della registrazione internazionale sarà data l'opportunità di rinunciare alla registrazione internazionale nell'UE (per tutti i disegni o modelli della registrazione), limitare la registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli nei confronti dell'Unione europea o presentare le proprie osservazioni (articolo 11 bis, paragrafo 2, REDC).

L'Ufficio internazionale trasmette la notifica di rifiuto provvisorio al titolare (o al suo rappresentante dinanzi all'OMPI, se del caso). Il titolare deve rispondere all'Ufficio direttamente o, se del caso, tramite il suo rappresentante (cfr. il punto 12.3.3.4 che segue).

Per la proroga dei termini, cfr. il punto 1.2.3 che precede.

12.3.3.3 Lingue

La domanda internazionale dev'essere depositata in inglese, francese o spagnolo (regola 6, paragrafo 1, REC). La registrazione e la pubblicazione della registrazione internazionale indicano la lingua nella quale la domanda internazionale è pervenuta all'Ufficio internazionale (regola 6, paragrafo 2, REC). In pratica, tale lingua può essere identificata dall'indicazione del prodotto (codice INID 54): la prima lingua utilizzata nell'indicazione del prodotto è quella in cui la domanda internazionale è pervenuta all'Ufficio internazionale. Le indicazioni nelle altre due lingue sono traduzioni fornite dall'Ufficio internazionale (regola 6, paragrafo 2, REC).

La lingua in cui la domanda internazionale è pervenuta all'Ufficio internazionale è la prima lingua della designazione dell'UE e diventa pertanto la lingua della procedura d'esame (articolo 98, paragrafi 1 e 3, RDC).

In tutte le comunicazioni con l'Ufficio internazionale, l'Ufficio utilizza pertanto la lingua nella quale è stata presentata la registrazione internazionale.

Se il titolare desidera comunicare con l'Ufficio in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, deve fornire una traduzione nella lingua in cui è stata presentata la registrazione internazionale, entro un mese dalla data di presentazione del documento originale (articolo 98, paragrafo 3, RDC; articolo 81, paragrafo 1, REDC). Se entro tale termine non pervengono traduzioni, il documento originale si considera come non ricevuto dall'Ufficio.

12.3.3.4 12.3.3.4 Rappresentanza professionale

In linea di principio, il titolare non è tenuto a nominare un rappresentante dinanzi all'Ufficio. I titolari al di fuori del SEE sono, tuttavia, tenuti a farsi rappresentare a seguito di un rifiuto provvisorio (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti del procedimento e rappresentanza professionale, e articoli 77 e 78, RDC).

Se un titolare non SEE ha nominato un rappresentante dinanzi all'OMPI che compare anche nella banca dati dei rappresentanti gestita dall'Ufficio, tale rappresentante sarà automaticamente considerato il rappresentante del titolare dinanzi all'Ufficio.

Se la rappresentanza è obbligatoria ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, RDC (cfr. il punto 2.5), qualora un titolare non SEE non abbia nominato un rappresentante o abbia nominato un rappresentante dinanzi all'OMPI che non compare nella banca dati dei rappresentanti gestita dall'Ufficio, le eventuali notifiche di rifiuto provvisorio o di obiezione conterranno un invito a nominare un rappresentante in conformità degli articoli 77 e 78, RDC.

Qualora il titolare abbia un rappresentante dinanzi all'OMPI **all'interno** dell'UE che non compare nella banca dati dei rappresentanti gestita dall'Ufficio, quest'ultimo informerà tale rappresentante che, se desidera rappresentare il titolare dinanzi all'Ufficio, dovrà specificare la base su cui si fonda la sua nomina (ossia se è un avvocato o un rappresentante abilitato ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera a) o b) o dell'articolo 78, paragrafo 4, RDC o un dipendente rappresentante ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 3, RDC) (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nel procedimento e rappresentanza professionale).

Se il titolare non provvede a nominare un rappresentante entro il termine specificato, l'Ufficio rifiuta la protezione della registrazione internazionale (articolo 11 *bis*, paragrafo 4, REDC).

12.3.3.5 Rinuncia e limitazione

Se il titolare rinuncia all'intera registrazione internazionale nell'UE ovvero se la limita a uno o più disegni o modelli nei confronti dell'Unione Europea, ne informa l'Ufficio internazionale tramite la procedura di iscrizione delle modifiche prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, punti iv) e v), dell'atto di Ginevra. Il titolare ha facoltà di informarne l'Ufficio mediante una dichiarazione corrispondente (articolo 11 *bis*, paragrafo 6, REDC).

12.3.3.6 Concessione della protezione

Laddove non si riscontrino motivi per rifiutare la protezione o in caso di revoca di un rifiuto provvisorio, l'Ufficio ne informa immediatamente l'Ufficio internazionale.

12.3.3.7 Rifiuto

Se il titolare non rinuncia alla registrazione internazionale nell'UE, non la limita ad uno o alcuni dei disegni o modelli o non presenta osservazioni atte a soddisfare l'Ufficio entro il termine specificato, o non ritira la domanda, l'Ufficio conferma la propria decisione di rifiutare la protezione conferita dalla registrazione internazionale. Se il rifiuto riguarda unicamente alcuni dei disegni o modelli contenuti in una registrazione internazionale multipla, l'Ufficio la respinge soltanto per i disegni o modelli di cui trattasi (articolo 11, paragrafo 3, REDC).

Né il RDC né il REDC prevedono la possibilità per il richiedente di richiedere una modifica del disegno al fine di superare un'obiezione mossa a una registrazione internazionale. Ad ogni modo, un richiedente può rinunciare alla designazione dell'Unione Europea facendone richiesta direttamente all'OMPI, il quale provvederà a notificarla all'Ufficio.

Il titolare della registrazione internazionale dispone degli stessi mezzi di ricorso di cui si sarebbe potuto avvalere se avesse depositato il o i disegni o modelli in questione direttamente presso l'Ufficio. La relativa procedura si svolge esclusivamente a livello dell'Ufficio. Il titolare presenta un ricorso contro la decisione di rifiutare la protezione presso le Commissioni di ricorso, entro il termine prescritto e conformemente alle condizioni di cui agli articoli 55-60, RDC, e agli articoli 34-37, REDC, (articolo 11 *bis*, paragrafo 5, REDC). L'Ufficio internazionale non è interessato dalla procedura.

Una volta che la decisione di rifiutare o accettare la registrazione internazionale che designa l'UE è definitiva, una notifica definitiva è inviata all'Ufficio internazionale in cui si comunica se il disegno o modello è stato rifiutato o accettato.

Se il rifiuto definitivo si riferisce unicamente ad alcuni dei disegni o modelli oggetto di una domanda multipla, la notifica all'Ufficio internazionale indica quali disegni o modelli sono stati rifiutati e quali sono stati accettati.

12.4 Effetti delle registrazioni internazionali

Se l'Ufficio non notifica un rifiuto entro sei mesi dalla pubblicazione della registrazione internazionale sul sito web dell'OMPI o se una notifica di rifiuto provvisorio viene revocata, la registrazione internazionale sortisce gli stessi effetti di una registrazione richiesta e registrata presso l'Ufficio dalla data della registrazione assegnata dall'Ufficio internazionale, come indicato nell'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra (articolo 106 *bis*, paragrafo 2, RDC).

12.5 12.5 Domande di dichiarazione di nullità contro registrazioni internazionali che designano l'UE

Le registrazioni internazionali che designano l'UE possono essere soggette a procedimenti di nullità alle stesse condizioni e norme procedurali dei «depositi diretti»

di disegni o modelli comunitari (articolo 106 septies, RDC; cfr. le Direttive, Esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli). Le domande di dichiarazione di nullità vanno depositate presso l'Ufficio e devono indicare chiaramente il numero di registrazione internazionale, compreso il disegno o modello contestato all'interno di una registrazione multipla. Il disegno o modello contestato all'interno di una registrazione multipla può essere chiaramente identificato indicando le prospettive e i numeri delle prospettive in cui il disegno o modello contestato è registrato o aggiungendo un numero di estensione del particolare disegno o modello al numero di registrazione. Poiché la lingua del deposito di una registrazione internazionale che designa l'UE è necessariamente una lingua dell'Ufficio, la domanda di dichiarazione di nullità nei confronti di una registrazione internazionale dev'essere presentata nella stessa lingua (cfr. il punto 12.3.3.3 che precede).

L'Ufficio comunica direttamente al titolare o al relativo rappresentante eventuali domande di dichiarazione di nullità. Qualora un titolare non SEE non abbia nominato un rappresentante o abbia nominato un rappresentante dinanzi all'OMPI che non compare nella banca dati dei rappresentanti gestita dall'EUIPO, l'Ufficio comunicherà direttamente con il titolare e lo inviterà a nominare un rappresentante che possa agire dinanzi all'Ufficio. Il titolare risponde direttamente all'Ufficio o, se del caso, tramite un rappresentante iscritto nell'elenco dell'Ufficio in conformità dell'articolo 78, RDC (cfr. il punto 2.5 che precede).

Qualora dichiari nulli gli effetti di una registrazione internazionale nel territorio dell'Unione europea, l'Ufficio informa l'Ufficio internazionale della sua decisione non appena quest'ultima diventa definitiva (articolo 106 septies, paragrafo 2, RDC; articolo 71, paragrafo 3, REDC).

12.6 Modifiche riguardanti le registrazioni internazionali

Il registro internazionale è tenuto presso l'OMPI.

Le procedure che disciplinano il rinnovo delle registrazioni internazionali e le iscrizioni di cambiamenti di nome, trasferimenti o limitazioni di determinati disegni o modelli, della registrazione per alcune o per la totalità delle parti contraenti designate o la limitazione della registrazione a determinati disegni o modelli sono trattate dall'Ufficio internazionale (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 4, Rinnovo, punto 13; articoli 16 e 17 dell'atto di Ginevra; articolo 22 *bis*, REDC).

L'EUIPO non tratterà le richieste di rinnovo o i pagamenti delle tasse di rinnovo.

13 Allargamento e disegni o modelli comunitari registrati

La presente sezione tratta delle norme relative all'adesione all'Unione europea di nuovi Stati membri e delle relative conseguenze per i richiedenti e i titolari di disegni o modelli comunitari registrati.

Il 1° maggio 2004 hanno aderito all'Unione europea dieci nuovi Stati membri (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia e Ungheria), due il 1° gennaio 2007 (Bulgaria e Romania) e uno il 1° luglio 2013 (Croazia), portando a 28 il numero degli Stati membri.

L'articolo 110 *bis,* RDC, contiene disposizioni relative all'allargamento per quanto concerne i disegni o modelli comunitari registrati. Tali disposizioni sono state integrate nel regolamento al momento dell'allargamento dell'UE nel 2004 e restano valide per successivi allargamenti. L'unica modifica al testo del regolamento è l'aggiunta dei nomi dei nuovi Stati membri.

Per quanto concerne la registrabilità e validità dei disegni o modelli comunitari, gli effetti dell'allargamento dell'Unione europea sui diritti dei disegni o modelli comunitari registrati sono i seguenti.

13.1 Estensione automatica dei disegni o modelli comunitari ai territori dei nuovi Stati membri

Ai sensi dell'articolo 110 *bis*, paragrafo 1, RDC, gli effetti della totalità dei diritti dei disegni o modelli comunitari depositati prima del 1° maggio 2004, del 1° gennaio 2007 o del 1° luglio 2013 si estendono automaticamente ai territori degli Stati membri che hanno aderito in tali date (articolo 110 *bis*, paragrafo 1, RDC).

L'estensione s'intende automatica, nel senso che non è soggetta a formalità amministrative e non dà origine a tasse supplementari. Inoltre, non è soggetta all'opposizione del titolare del disegno o modello comunitario né di terzi.

13.2 Altre conseguenze pratiche

13.2.1 Deposito presso uffici nazionali

Con effetto dalla data dell'allargamento, una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario può essere depositata anche tramite l'ufficio della proprietà industriale di un nuovo Stato membro.

13.2.2 Rappresentanza professionale

Con effetto dalla data di adesione, i richiedenti (e altre parti in procedimenti dinanzi all'Ufficio) con sede o domicilio in un nuovo Stato membro non hanno più necessità di essere rappresentati da un rappresentante abilitato. Con effetto dalla data di adesione, i rappresentanti abilitati di un nuovo Stato membro possono essere iscritti nell'elenco di rappresentanti abilitati tenuto dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 78, RDC, e possono rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio.

13.2.3 Prima e seconda lingua

Dal 1° gennaio 2004 si sono aggiunte nove nuove lingue ufficiali dell'UE, segnatamente ceco, estone, lettone, lituano, maltese, polacco, slovacco, sloveno e ungherese. Altre due lingue (bulgaro e romeno) si sono aggiunte il 1° gennaio 2007[8]e un'altra (croato) il 1° luglio 2013.

Queste lingue si possono utilizzare come prima lingua esclusivamente per domande di registrazione di disegni o modelli comunitari depositate a partire dalla data di adesione.

13.2.4 Traduzione

Le domande di disegni o modelli comunitari con una data di deposito anteriore alla data di adesione o le registrazioni di disegni o modelli comunitari esistenti non sono tradotte né ripubblicate nella lingua del nuovo Stato membro. Le domande relative a disegni o modelli comunitari depositate dopo la data di adesione sono tradotte e pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

13.3 Esame dei motivi di diniego della registrazione

L'Ufficio conduce un esame dei requisiti sostanziali per la protezione che si limita a due motivi di diniego della registrazione (articolo 47, paragrafo 1, RDC). La domanda viene respinta se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a), RDC, oppure se il disegno o modello risulta contrario all'ordine pubblico o al buon costume (articolo 9, RDC) (cfr. il punto 4 che precede).

La domanda di disegno o modello comunitario registrato non può essere respinta sulla base dei motivi di diniego della registrazione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro (articolo 110 *bis*, paragrafo 2, RDC).

Qualora sia conforme all'articolo 3, RDC, ovvero rispetti l'ordine pubblico e il buon costume, un disegno o modello comunitario è oggetto di una normale valutazione, senza riferimento a un particolare contesto nazionale o linguistico.

Tuttavia, laddove un disegno o modello comunitario contenga un elemento verbale offensivo in una lingua che, in conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro, divenga una lingua ufficiale dell'UE successivamente alla data di deposito, non si applica l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 9, RDC.

8 Per l'Irlanda, cfr. il punto 2.4.

13.4 Immunità nei confronti di azioni di annullamento basate su cause di nullità che insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro

13.4.1 Principi generali

I disegni o modelli comunitari depositati o registrati prima del 1° maggio 2004, del 1° gennaio 2007 o del 1° luglio 2013 non possono essere annullati sulla base di impedimenti presenti in uno degli Stati membri che aderiscono all'Unione europea in tali date, se le cause di nullità diventano applicabili solo a decorrere dalla data di adesione in questione (articolo 110 *bis*, paragrafo 3, RDC). Questa è un'espressione della necessità di rispettare i diritti acquisiti.

Non tutte le cause di nullità descritte all'articolo 25, paragrafo 1, RDC, «insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro».

13.4.1.1 Cause di nullità applicabili indipendentemente dall'allargamento dell'UE

L'adesione di un nuovo Stato membro non produce effetti sull'applicabilità delle quattro cause di nullità che seguono. L'articolo 110 *bis*, paragrafo 3, RDC, non offre pertanto alcuna protezione nei confronti della loro applicazione ai disegni o modelli comunitari depositati prima del 1° maggio 2004, del 1° gennaio 2007 o del 1° luglio 2013.

<u>Non visibilità e funzionalità</u>

La non visibilità di un disegno o modello comunitario applicato a una componente di un prodotto complesso e le limitazioni alle caratteristiche di un disegno o modello che sono dettate esclusivamente dalla funzione tecnica o da requisiti di interconnessione sono cause di nullità che debbono essere valutate sulla base dello stesso disegno o modello e non di una situazione fattuale presente in un dato Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC, in combinato disposto con gli articoli 4 e 8, RDC).

<u>Novità e carattere individuale</u>

In circostanze normali, l'allargamento dell'UE non incide sulla mancanza di novità o di carattere individuale di un disegno o modello comunitario (articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC, in combinato disposto con gli articoli 5 e 6, RDC).

La divulgazione di un disegno o modello prima della data di deposito o di priorità di un disegno o modello comunitario può distruggere la novità o il carattere individuale di quest'ultimo, anche se tale divulgazione è avvenuta in un paese prima della data della sua adesione all'UE. L'unico requisito è che «tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità» (articolo 7, paragrafo 1, RDC).

Diritto al disegno o modello comunitario

Il fatto che alla luce di una decisione giudiziale il titolare non abbia diritto al disegno o modello comunitario è un'altra causa di nullità che non è influenzata dall'allargamento (articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC). L'articolo 14, RDC, non impone requisiti di nazionalità alla persona che rivendica il diritto al disegno o modello comunitario né richiede che la decisione giudiziale nasca da un tribunale ubicato in uno Stato membro.

Utilizzazione abusiva di uno o più elementi elencati nell'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi

Anche la nullità per utilizzazione abusiva di uno o più elementi elencati nell'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi non è influenzata dall'allargamento dell'UE. Non è previsto il requisito che il segno di cui è vietato l'utilizzo debba provenire da uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC).

13.4.1.2 Cause di nullità risultanti dall'allargamento dell'UE

Un disegno o modello comunitario depositato prima del 30 aprile 2004, del 31 dicembre 2006 o del 30 giugno 2013 non può essere dichiarato nullo sulla base delle quattro cause di nullità che seguono, se tali impedimenti diventano applicabili solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro in tali date (articolo 110 *bis*, paragrafo 3, RDC).

Conflitto con un disegno o modello anteriore protetto in un nuovo Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC

Un disegno o modello comunitario depositato prima della data di adesione di uno Stato membro non può essere dichiarato nullo sulla base di un conflitto con un disegno o modello anteriore che godeva di protezione nel nuovo Stato membro da una data anteriore alla data di deposito o di priorità del disegno o modello comunitario, ma che è stato divulgato al pubblico in una data successiva.

Utilizzo di un segno distintivo anteriore (articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC

Un disegno o modello comunitario depositato prima della data di adesione di uno Stato membro non può essere dichiarato nullo a causa dell'utilizzo di un segno distintivo che godeva di protezione nel nuovo Stato membro in una data anteriore alla data di deposito o di priorità del disegno o modello comunitario.

Utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC)

Un disegno o modello comunitario depositato prima della data di adesione di uno Stato membro non può essere dichiarato nullo a causa dell'utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore del nuovo Stato membro da una data anteriore alla data di deposito o di priorità del disegno o modello comunitario.

Utilizzazione abusiva di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati dall'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi (articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC)

Un disegno o modello comunitario depositato prima della data di adesione di uno Stato membro non può essere dichiarato nullo a causa dell'utilizzazione abusiva di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati dall'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi e che rivestono un particolare interesse pubblico nel nuovo Stato membro.

Contrarietà all'ordine pubblico o alla moralità

Un disegno o modello comunitario depositato prima della data di adesione di un nuovo Stato membro non può essere dichiarato nullo a causa della sua contrarietà all'ordine pubblico o alla morale nel territorio del nuovo Stato membro.

13.4.2 Effetti di una rivendicazione di priorità

I disegni o modelli comunitari con una data di deposito corrispondente o successiva al 1° maggio 2004, al 1° gennaio 2007 o al 1° luglio 2013 possono essere dichiarati nulli sulla base dei quattro impedimenti citati sopra.

Questo vale anche se la data di priorità del disegno o modello comunitario in questione precede la data di adesione pertinente. Il diritto di priorità non tutela il titolare del disegno o modello comunitario nei confronti di eventuali modifiche legislative applicabili alla validità del suo disegno o modello.

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli

1 Scopo

Scopo delle presenti Direttive è spiegare in che modo la divisione Annullamento dell'EUIPO dà applicazione pratica ai parametri contenuti nel regolamento su disegni e modelli comunitari[9](RDC), al regolamento di esecuzione del regolamento su disegni e modelli comunitari[10](REDC) e al regolamento sulle tasse[11]) (RTDC) sono applicati dall'Ufficio dalla ricezione di una domanda intesa a dichiarare la nullità di un disegno o modello comunitario registrato (domanda) al momento della chiusura del procedimento di nullità. Le Direttive hanno anche lo scopo di garantire la coerenza tra le decisioni adottate dalla divisione Annullamento e una prassi uniforme nel trattamento dei fascicoli. Le Direttive non intendono, né possono, aggiungere o togliere nulla al contenuto legale dei regolamenti.

2 Introduzione: principi generali applicabili ai procedimenti di nullità

2.1 Dovere di indicare le motivazioni

Le decisioni della divisione Annullamento devono indicare le motivazioni sulle quali sono fondate (articolo 62, RDC). Le argomentazioni devono essere logiche e non devono presentare incongruenze interne.

La divisione Annullamento applica i principi descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 1, Motivazione adeguata.

9 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006,che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

10 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2001 del Consiglio su disegni e modelli comunitari, modificato dal regolamento (CE) n. 876/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari a seguito dell'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

11 Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse, modificato dal regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2246/2002 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) in seguito all'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

2.2 Diritto a essere sentiti

Le decisioni della divisione Annullamento devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni (articolo 62, RDC).

La divisione Annullamento applica i principi descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 2, Diritto a essere sentiti.

2.3 Portata dell'esame effettuato dall'Ufficio

Nel corso dei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità, l'esame dell'Ufficio si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti (articolo 63, paragrafo 1, RDC). Ciò non impedisce all'Ufficio di prendere in considerazioni fatti notori (16/02/2017, T-828/14 e T-829/14, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2017:87, § 90; cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 1, Motivazione adeguata).

L'Ufficio è peraltro tenuto a valutare la persuasività dei suddetti fatti, mezzi di prova e argomenti e successivamente a trarne le conclusioni giuridiche senza essere vincolato dai punti su cui sussiste accordo tra le parti. Non sono presi in considerazione i fatti presunti non suffragati da elementi di prova (12/02/2018, R 459/2016-G, Dishes, § 26).

Fatti, mezzi di prova e argomenti sono tre elementi diversi che non vanno confusi tra loro. Ad esempio, la data di divulgazione di un disegno o modello anteriore è un fatto. La prova di tale fatto potrebbe consistere nella data di pubblicazione di un catalogo che presenta il disegno o modello anteriore e negli elementi da cui risulta che il catalogo era stato messo a disposizione del pubblico prima della data di deposito o della data di priorità del DMC contestato. Il richiedente potrebbe asserire che il disegno o modello anteriore costituisce un ostacolo al carattere individuale del DMC contestato dato che l'impressione generale che il disegno o modello contestato suscita sull'utilizzatore informato non differisce da quella prodotta dal disegno o modello anteriore. L'eventuale mancanza del carattere individuale di un DMC non è un fatto, ma una questione giuridica in merito alla quale la divisione Annullamento deve decidere sulla base dei fatti, dei mezzi di prova e degli argomenti presentati dalle parti.

Le relazioni e i pareri di esperti e altre dichiarazioni scritte rientrano nell'ambito dei mezzi di prova di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettere c) e f), RDC. Il fatto, tuttavia, che essi possano essere ammessi sul piano procedurale non significa automaticamente che la dichiarazione resa sia attendibile e che possa servire come prova dei fatti da dimostrare. Al contrario, tali dichiarazioni devono essere analizzate criticamente, sotto il profilo della precisione e della correttezza delle informazioni che esse contengono, come anche in merito al fatto che provengano o meno da una fonte indipendente e/o che vengano contraddette o confortate da informazioni scritte (09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 26).

Inoltre, i criteri giuridici per l'applicazione di un motivo di annullamento costituiscono naturalmente parte delle questioni di diritto presentate all'esame dell'Ufficio. Una questione di diritto può dover essere risolta dalla divisione Annullamento anche quando non è stata sollevata dalle parti, se la soluzione di tale questione è necessaria per garantire una corretta applicazione del regolamento su disegni e modelli comunitari. L'Ufficio esamina quindi d'ufficio tali questioni di diritto che possono essere valutate indipendentemente dai fatti allo scopo di accogliere o rigettare le argomentazioni avanzate dalle parti, anche se queste ultime non si sono espresse su tale questione (01/02/2005, T-57/03, Hooligan, EU:T:2005:29, § 21). Tali questioni di diritto comprendono, tra le altre, la definizione di utilizzatore informato e il margine di libertà dell'autore ai sensi dell'articolo 6, RDC.

2.4 Rispetto dei termini

L'Ufficio può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile (articolo 63, paragrafo 2, RDC).

Le parti devono essere consapevoli dell'onere che ad esse incombe di presentare i fatti e le prove invocati a proprio sostegno in tempo utile ed entro i termini impartiti dall'Ufficio. In caso contrario, esse corrono il rischio che i fatti e le prove non vengano prese in considerazione. Le parti non hanno un diritto incondizionato a che i fatti o le prove forniti tardivamente siano presi in considerazione dall'Ufficio.

Qualora eserciti il proprio potere discrezionale ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, RDC, l'Ufficio deve indicare i motivi per cui i fatti e le prove tardivi sono ammissibili o meno, tenendo conto del fatto che il materiale presentato tardivamente possa, a prima vista, essere rilevante per l'esito del procedimento di nullità che gli è stato sottoposto. Inoltre, l'Ufficio deve valutare se la fase del procedimento in cui ha luogo la presentazione tardiva e le circostanze che la riguardano non ostino a che tali questioni siano prese in considerazione (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 42-44; 05/07/2017, T-306/16, Door handles, EU:T:2017:466, § 15-18).

Il potere discrezionale sull'ammissibilità dei documenti presentati oltre il termine si applica solo alle «prove supplementari» o «prove aggiuntive», rispetto alle «prove del tutto nuove» che non sono mai ammissibili. Le «prove del tutto nuove» sono caratterizzate dall'assenza di qualsiasi nesso con le prove depositate in precedenza e devono essere respinte in quanto tardive. Le «prove supplementari» o «aggiuntive», invece, integrano altre prove presentate in precedenza a tempo debito. Questa è la prova su cui l'Ufficio può esercitare il proprio potere discrezionale (cfr. per analogia 14/05/2019, T-89/18 & T-90/18, Café del Sol / Café del Sol (fig.) et al., EU:T:2019:331, § 42).

Un esempio di un caso in cui l'Ufficio può esercitare il proprio potere discrezionale ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, RDC, per prendere in considerazione fatti o prove che non sono stati presentati a tempo debito potrebbe essere la prova presentata dal richiedente la nullità in risposta alle osservazioni del titolare del DMC oggetto di

contestazione, ad esempio, che la divulgazione di un disegno o modello anteriore non è stata adeguatamente stabilita ai sensi dell'articolo 7, RDC. Tuttavia, l'esercizio di tale potere discrezionale prevede che le prove del richiedente la nullità integrino le prove iniziali al fine di confutare gli argomenti specifici del titolare del DMC, ad esempio per quanto riguarda la data, il luogo o le circostanze relative alla divulgazione del disegno o modello anteriore. Un altro esempio è il caso in cui le prove non erano disponibili in una fase precedente o in cui un fatto è emerso nel corso del procedimento (14/03/2018, T-651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 34-36; 10/11/2021, T-443/20, Labels, EU:T:2021:767, § 18-22).

Le prove tardive riguardanti un disegno o modello precedente o un diritto anteriore che non sono stati invocati nella domanda di dichiarazione di nullità non sono considerate aggiuntive e saranno pertanto respinte (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto v), REDC, cfr. sezione 3.10.2, Fatti, mezzi di prova e osservazioni) (15/12/2021, T-682/20, Schuhwaren, EU:T:2021:907, § 34).

L'Ufficio può inoltre esercitare il proprio potere discrezionale ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, RDC, in relazione ai fatti e ai mezzi di prova contenuti nella risposta del titolare alla domanda di nullità presentata dopo il termine.

Se i termini non sono ancora scaduti, la parte può richiederne una proroga ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, REDC (cfr. il punto 4.1.6).

Per informazioni generali sui termini, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

3 Deposito della domanda

3.1 Modulo di domanda

L'Ufficio raccomanda che la domanda sia depositata mediante il deposito elettronico attraverso la User Area sul sito web dell'Ufficio.

Per altri mezzi di presentazione di una domanda (articolo 52, RDC), l'Ufficio mette a disposizione un modulo (articolo 68, paragrafo 1, lettera f), REDC) che è possibile ottenere su richiesta. Il suo utilizzo è fortemente raccomandato (articolo 68, paragrafo 6, REDC) per facilitare la trattazione della domanda ed evitare errori. Il richiedente deve trasmettere il modulo compilato all'Ufficio tramite i mezzi di comunicazione regolamentari previsti. Se una domanda, ivi compresi i documenti giustificativi, non viene depositata mediante il deposito elettronico, essa deve essere presentata in duplice originale, in modo che un originale di tutta la documentazione possa essere conservato negli archivi dell'Ufficio e l'altro sia inviato al titolare senza correre il rischio di un'eventuale perdita di qualità inerente a una copia della domanda medesima. Qualora una domanda sia presentata in un unico originale, l'Ufficio può invitare il richiedente a presentare un altro originale entro un termine di un mese, o di due mesi se la parte interessata non ha il domicilio, la sede principale o uno stabilimento all'interno dell'Unione europea (articolo 57, paragrafo 1, REDC).

3.2 Portata della domanda

Per mezzo del procedimento di nullità, il richiedente può domandare unicamente che sia dichiarato nullo il disegno o modello comunitario contestato così come esso è registrato (articolo 25, RDC).

Qualora i disegni o modelli comunitari siano riuniti in una domanda di registrazione multipla, ciascun disegno e modello deve essere contestato singolarmente e identificato con il riferimento al relativo numero di registrazione completo (articolo 37, paragrafo 4, RDC) o alla numerazione prevista per le domande internazionali multiple rispettivamente. Un'unica domanda (e una comune esposizione dei motivi di nullità) può riguardare più disegni o modelli comunitari di una registrazione multipla. In questo caso, la tassa per la domanda deve essere pagata per ciascun disegno o modello comunitario contestato. Tuttavia, a fini di chiarezza l'Ufficio raccomanda di depositare domande separate per ciascun disegno o modello comunitario contestato.

3.3 Lingua procedurale

Il regime linguistico nei procedimenti di nullità per i disegni non è lo stesso di quello relativo ai procedimenti per i marchi, come spiegato di seguito.

La domanda di dichiarazione di nullità deve essere depositata nella lingua procedurale, che è la lingua utilizzata per presentare la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario contestato (lingua in cui è stata presentata la domanda), purché la lingua in cui è stata presentata la domanda rientri fra le cinque lingue dell'Ufficio (articolo 98 RDC; articolo 29 REDC).

Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa dalle cinque lingue dell'Ufficio, la lingua procedurale è la seconda lingua indicata nella domanda di disegno o modello comunitario contestato (articolo 98, paragrafo 4, RDC; articolo 29, paragrafo 1, REDC).

Per quanto riguarda le registrazioni internazionali che designano l'Unione europea, la lingua procedurale è quella in cui è stata depositata la domanda internazionale (inglese, francese o spagnolo). La prima lingua utilizzata nell'indicazione del prodotto [INID codice 54 dei numeri concordati a livello internazionale per l'identificazione di dati (bibliografici)] è la lingua nella quale la domanda internazionale è stata depositata presso l'Ufficio internazionale. In caso di dubbi i richiedenti la nullità sono invitati a verificare la lingua in cui è stata redatta la registrazione internazionale depositata presso l'Ufficio internazionale.

Se la domanda di dichiarazione di nullità non è stata presentata nella lingua procedurale, l'Ufficio chiede al richiedente di presentarne una traduzione entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC).

Le parti nei procedimenti di nullità possono convenire che un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea sia la lingua procedurale. L'Ufficio deve essere informato riguardo

all'accordo entro il termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione ufficiale inviata dopo il completamento dell'esame di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, REDC da parte del titolare (cfr. il punto 3.14 che segue). Qualora la domanda di dichiarazione di nullità non sia stilata in tale lingua, il richiedente deve fornire, di propria iniziativa, una traduzione della domanda in tale lingua entro un mese dalla data in cui l'Ufficio è stato informato in merito all'accordo intervenuto (articolo 98, paragrafo 5, RDC; articolo 29, paragrafo 6, REDC). Se questi requisiti legali non sono soddisfatti, la lingua del procedimento rimane invariata.

Per il regime linguistico applicabile ai documenti giustificativi, cfr. il punto 3.10.2 che segue.

3.4 Identificazione del richiedente

La domanda deve contenere un'indicazione del nome e dell'indirizzo del richiedente (articolo 28, paragrafo 1, lettera c), punto i), REDC). Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nel procedimento e rappresentanza professionale, punto 2, Parti nei procedimenti dinanzi all'Ufficio e punto 3, Identificazione delle parti del procedimento.

Qualora le informazioni riportate nella domanda non consentano l'identificazione inequivocabile del richiedente e le irregolarità non siano sanate entro due mesi dalla richiesta dell'Ufficio in tal senso, la domanda deve essere respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC).

3.5 Legittimazione ad agire del richiedente

Qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un'autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all'Ufficio una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato sulla base dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e b), RDC (articolo 52, paragrafo 1, RDC).

Tuttavia, qualora la causa di nullità sia mancanza del diritto al DMC ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC, infrazione di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere da d) a f), RDC, o utilizzazione abusiva di bandiere e altri simboli ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC, una domanda di dichiarazione di nullità è ammissibile solo se il richiedente è titolare del diritto anteriore o è interessato dall'uso del simbolo, a seconda dei casi (articolo 52, paragrafo 1, RDC). La legittimazione ad agire sarà valutata sulla base del diritto internazionale, nazionale o dell'Unione europea che disciplina il diritto anteriore o il simbolo in questione.

Per le prove da fornire a sostegno dei diritti del richiedente, cfr. il punto 3.10.2 che segue.

3.6 Rappresentanti

In linea di principio, le norme che disciplinano la rappresentanza nei procedimenti in materia di marchi dell'Unione europea si applicano *mutatis mutandis* ai procedimenti di nullità relativi a disegni o modelli comunitari (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nel procedimento e rappresentanza professionale).

3.7 Identificazione del disegno o modello comunitario contestato

La domanda di dichiarazione di nullità deve contenere il numero di registrazione del disegno o modello comunitario contestato unitamente a nome e indirizzo del titolare, come risultanti dal Registro (articolo 28, paragrafo 1, lettera a), REDC).

Se le informazioni fornite dal richiedente non consentono l'identificazione inequivocabile del disegno o modello comunitario contestato, il richiedente è invitato a fornire tali informazioni entro un termine di due mesi. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC).

3.8 Registrazioni estinte o oggetto di rinuncia

Un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia (articolo 24, paragrafo 2, RDC).

Qualora il disegno o modello comunitario contestato si sia estinto o sia stato oggetto di rinuncia prima o alla data di deposito della domanda per una dichiarazione di nullità, il richiedente è invitato, entro un termine di due mesi, a produrre i mezzi di prova idonei a dimostrare il proprio interesse legittimo alla dichiarazione di nullità. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità e le tasse non sono rimborsate (articolo 30, paragrafo 1, REDC) (decisione del 16 giugno 2011, ICD n. 8 231).

Ad esempio, sussiste un interesse legittimo qualora il richiedente dia prova che il titolare del disegno o modello comunitario contestato abbia compiuto atti intesi a far valere contro di lui i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario contestato.

Qualora il disegno o modello comunitario contestato si sia estinto o sia stato oggetto di rinuncia nel corso del procedimento di nullità, il richiedente è invitato, entro un termine di due mesi, a confermare se mantiene la domanda e, in tal caso, a presentare i motivi della sua richiesta intesa a ottenere una decisione nel merito.

I casi riportati sopra devono essere distinti dalle azioni di nullità contro un disegno o modello comunitario che, alla data di deposito della domanda di nullità, è già stato dichiarato nullo tramite decisione definitiva. In questi casi, l'azione di nullità successiva è inammissibile e le tasse non sono rimborsabili.

3.9 3.9 Res judicata

Una domanda di dichiarazione di nullità è inammissibile se una domanda relativa allo stesso oggetto e alla stessa causa legale, che coinvolge le stesse parti, è stata giudicata da un tribunale dei disegni e modelli comunitari e ha acquisito l'autorità di una decisione definitiva (articolo 52, paragrafo 3, RDC). In tal caso, il richiedente la nullità sarà invitato a presentare le proprie osservazioni in merito prima che la domanda sia respinta. La tassa per la domanda di nullità non è rimborsabile.

Tuttavia, una decisione definitiva adottata dall'Ufficio, che non sia stata pronunciata nel merito dal tribunale in precedenti procedimenti di nullità tra le stesse parti e che abbia lo stesso oggetto e la medesima causa di azione, non equivale a una sentenza emessa da un tribunale dei disegni e modelli comunitari in merito agli effetti esposti nell'articolo 52, paragrafo 3, RDC (17/05/2018, T-760/16, Fahrradkörbe, EU:T:2018:277, § 29-34).

3.10 Dichiarazione dei motivi: fatti, mezzi di prova e osservazioni

La domanda di dichiarazione di nullità deve includere un'indicazione dei motivi su cui la stessa si basi (articolo 52, paragrafo 2, RDC; articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto i), REDC) insieme a una dichiarazione motivata che spieghi i fatti, i mezzi di prova e le osservazioni a sostegno di tali motivi (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto vi), REDC).

3.10.1 Dichiarazione dei motivi

Se il richiedente si avvale del modulo predisposto dall'Ufficio (articolo 68, paragrafo 1, lettera f), REDC), è possibile indicare i motivi addotti contrassegnando una o più caselle che figurano nel riquadro «Motivi».

Se il richiedente non si avvale del modulo predisposto dall'Ufficio, un richiamo alla sottosezione pertinente dell'articolo 25, paragrafo 1, RDC, come ad esempio «motivo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), RDC», è considerato un'indicazione dei motivi invocati.

L'Ufficio esamina la domanda alla luce di tutti i motivi presentati nella dichiarazione motivata che spiega i fatti, i mezzi di prova e le osservazioni, anche se le caselle corrispondenti del modulo di domanda utilizzato per presentare l'atto non sono state contrassegnate.

Laddove il modulo di domanda, unitamente alla dichiarazione motivata che spiega i fatti, i mezzi di prova e le osservazioni, non consenta l'identificazione inequivocabile del o dei motivi su cui si basa la domanda stessa, il richiedente è invitato a presentare

ulteriori precisazioni entro un termine di due mesi. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC).

I motivi di nullità diversi da quelli specificamente addotti nella domanda sono considerati inammissibili se presentati successivamente dinanzi all'Ufficio.

L'Ufficio raccomanda vivamente di presentare tutti i motivi di nullità in un'unica domanda. Qualora relativamente a un medesimo disegno o modello comunitario contestato vengano presentate più domande di dichiarazione di nullità sulla base di motivi diversi, l'Ufficio può decidere di riunire i relativi procedimenti. La divisione Annullamento può successivamente decidere di separare i procedimenti così riuniti (articolo 32, paragrafo 1, REDC).

3.10.2 Fatti, mezzi di prova e osservazioni

Nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità, l'esame dell'Ufficio si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate (articolo 63, paragrafo 1, RDC).

In linea di principio, tutti i fatti, i mezzi di prova e gli argomenti addotti a sostegno di una domanda di dichiarazione di nullità devono essere presentati unitamente alla domanda.

Affinché la domanda sia considerata ammissibile (articolo 30, paragrafo 1, REDC), il richiedente deve presentare i fatti, i mezzi di prova e le osservazioni che seguono, a sostegno dei motivi su cui si basa la domanda (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto vi), REDC); ciascun motivo deve essere suffragato da propri fatti, prove e osservazioni.

- Qualora il richiedente contesti la mancanza di novità o di carattere individuale **del disegno o modello comunitario contestato (articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC)**, la domanda deve contenere una riproduzione dei disegni o modelli anteriori che potrebbero costituire un ostacolo alla novità o al carattere individuale del disegno o modello comunitario contestato, unitamente ai documenti comprovanti l'esistenza di detti disegni o modelli anteriori (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto v), REDC).

  L'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto v), REDC, prevede che la prova dell'esistenza e dell'identificazione del o dei disegni o modelli anteriori sia presentata contestualmente alla domanda di dichiarazione di nullità (e non successivamente), in modo che il titolare del disegno o modello contestato possa prendere posizione senza indugio sul merito dell'azione. Per questo motivo, è una condizione per l'ammissibilità della domanda di dichiarazione di nullità (articolo 30, paragrafo 1, REDC; 21/09/2017, C-361/15 P & C-405/15 P Shower drains, EU:C:2017:720, § 65).

  Per maggiori informazioni sui particolari comprovanti la divulgazione a cui il richiedente deve attenersi, cfr. il punto 5.7.1 Divulgazione di disegno o modello anteriore.

- Qualora, secondo il richiedente, il titolare **non abbia diritto al disegno o modello comunitario contestato (articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC)**, la domanda deve specificare gli elementi idonei a mostrare che il richiedente ha il diritto di contestare il disegno o modello comunitario in forza di una decisione giudiziale (articolo 28, paragrafo 1, lettera c), punto iii), REDC).
- Qualora il richiedente affermi che il disegno o modello comunitario contestato è in conflitto con **uno o più disegni o modelli precedenti [articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC]**, il diritto del disegno o modello precedente deve essere identificato. La domanda deve contenere la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il disegno o modello comunitario precedente, inclusi i mezzi di prova di qualsiasi rivendicazione di priorità. Inoltre, la domanda deve contenere prove da cui risulti che il richiedente è legittimato a invocare il disegno o modello precedente in quanto motivo di nullità [articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto ii), REDC].
- Qualora il richiedente affermi che il disegno o modello contestato infrange un **diritto anteriore**, ossia che costituisce un'utilizzazione non autorizzata di un **segno distintivo (articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC)** ovvero di un'opera protetta dalla **legislazione in materia di diritto d'autore** in uno Stato membro **(articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC)**, la domanda deve riportarne la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il segno distintivo o l'opera protetta dal diritto d'autore. Inoltre, la domanda deve contenere prove da cui risulti che il richiedente è il titolare del diritto anteriore in questione [articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto iii), REDC].

  Qualora il diritto anteriore di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera d) o e), RDC sia **registrato**, occorre distinguere se tale diritto anteriore sia un marchio dell'Unione europea (MUE), un disegno o modello comunitario registrato (DMC) o un tipo diverso di diritto protetto.

  - Se il diritto anteriore è un DMC o un MUE, il richiedente non deve presentare alcun documento: l'esistenza sarà valutata sulla base dei dati contenuti nel registro dell'Ufficio.
  - In tutti gli altri casi, il richiedente è tenuto a fornire all'Ufficio le prove dell'esistenza, validità ed estensione della protezione del diritto anteriore. Saranno accettati i seguenti documenti: 1) certificati rilasciati dalle autorità di registrazione competenti; 2) estratti dalle banche dati ufficiali delle autorità di registrazione competenti; 3) estratti da bollettini ufficiali delle autorità di registrazione competenti. Inoltre, l'Ufficio accetta come prova per i marchi/disegni e modelli nazionali e per le registrazioni internazionali estratti ottenuti tramite il portale *TMview* (https://www.tmdn.org/tmview/welcome) e il portale *DesignView* dell'Ufficio (https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview). Gli estratti generati attraverso *TMview* riflettono le informazioni ottenute direttamente dalle autorità di registrazione competenti e pertanto si qualificano come documenti equivalenti ai certificati di deposito o di registrazione rilasciati dalle autorità di registrazione competenti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), RDMUE, a condizione che gli estratti contengano tutte le informazioni pertinenti [06/12/2018, T-848/16 ,

V (fig.) / V (fig.) et al., EU:T:2018:884, § 59-61, 70]. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per gli estratti generati tramite *DesignView*.

I richiedenti devono verificare attentamente che la banca dati ufficiale pertinente sia aggiornata e contenga tutte le informazioni rilevanti necessarie a dimostrare la validità e l'estensione della protezione del diritto anteriore invocata nella domanda di invalidità. Qualora l'estratto di una banca dati ufficiale o della banca dati a cui si è avuto accesso online non contenga tutte le informazioni richieste, il richiedente deve integrarlo con altri documenti provenienti da una fonte ufficiale che contengano le informazioni mancanti.

Qualora per un diritto anteriore la **registrazione sia in corso**, il richiedente deve completare il fascicolo presentando i mezzi di prova dell'effettiva registrazione del diritto anteriore asserito. Fino a quel momento è sufficiente presentare una copia della domanda con il timbro dell'ufficio di ricezione. Se necessario, prima di prendere una decisione, l'Ufficio può sospendere il procedimento di nullità finché non ha ricevuto prova dell'avvenuta registrazione (cfr. il punto 4.1.6.2 che segue).

Qualora il diritto anteriore di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera e) o f), RDC sia **non registrato**, tale condizione si considera soddisfatta ai fini dell'esame dell'ammissibilità della domanda, se il richiedente fornisce la prova che il segno distintivo anteriore o l'opera anteriore protetta dal diritto d'autore siano stati utilizzati o divulgati, a seconda dei casi, con il nome del richiedente prima della data di deposito o della data di priorità del disegno o modello comunitario [cfr. i punti 5.7.3 e 5.8.1 per le prove a sostegno della titolarità del diritto anteriore invocato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere e) e f), RDC].

- Laddove il richiedente affermi che il disegno o modello comunitario contestato costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'**articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi** ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 *ter* e che **rivestono un particolare interesse in uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC)**, la domanda deve contenere la riproduzione ed i particolari dell'elemento pertinente nonché indicazioni da cui risulti che la domanda è presentata dalla persona o dall'ente interessato dall'utilizzazione abusiva (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto iv), REDC).

Nel caso idi mancato deposito di tutti gli elementi cui sopra unitamente alla domanda, l'Ufficio sarà emessa una lettera di notifica di irregolarità con la richiesta di fornire tali fatti, mezzi di prova e argomenti. Qualora il richiedente non ottemperi a tale richiesta, la domanda sarà respinta per inammissibilità totale o parziale (relativamente ai motivi, disegni o modelli o diritti invocati) ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, REDC.

Salvo il caso in cui l'Ufficio emetta una notifica di irregolarità ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, REDC, non potranno più essere presentati nuovi elementi di prova relativi all'indicazione e alla riproduzione dei disegni o modelli o diritti anteriori. Ulteriori indicazioni o nuovi motivi di nullità presentati dopo la notifica della domanda saranno respinti per inammissibilità in quanto amplierebbero l'ambito della domanda di

dichiarazione di nullità originaria (05/02/2016, R 2407/2014-3, Kitchen utensils, § 21; 22/10/2009, R 690/2007-3, Chaff cutters, § 44 et seq.).

Se la lingua in cui vengono presentati gli elementi di prova a sostegno della domanda è diversa da quella usata nel procedimento, il richiedente è tenuto a presentarne la traduzione in tale lingua di sua iniziativa entro il termine di due mesi dalla presentazione degli elementi di prova (articolo 29, paragrafo 5, REDC). Il fatto di decidere se alcune parti dei documenti giustificativi possano essere considerati irrilevanti per la domanda, e quindi non siano tradotti, è lasciato alla discrezionalità del richiedente. Nei casi in cui non sia presentata una traduzione, la divisione Annullamento può non prendere in considerazione le parti del testo delle prove non tradotte e baserà la propria decisione unicamente in base alle prove di cui dispone che sono state tradotte nella lingua procedurale (articolo 31, paragrafo 2, REDC).

I documenti a sostegno di una domanda dovrebbero essere indicati in un elenco degli allegati annesso alla domanda stessa. Come migliore prassi, l'elenco degli allegati dovrebbe indicare, per ogni documento allegato, il numero dell'allegato (allegato A.1, A.2, ecc.), una breve descrizione dell'allegato precisandone la natura (ad esempio «lettera») con indicazione della data, dell'autore, e del numero di pagine, il riferimento della pagina o del numero del paragrafo della memoria in cui è menzionato il documento e che giustifica la produzione del medesimo.

I documenti allegati a una presentazione hanno le pagine numerate. al fine di garantire che tutte le pagine degli allegati siano state debitamente scannerizzate e comunicate alle altre parti.

Una valutazione nel merito dei fatti, dei mezzi di prova e delle osservazioni di cui sopra viene effettuata dalla divisione Annullamento in una fase successiva, quando viene adottata una decisione.

3.10.3 Ammissibilità riguardo a uno dei motivi o ai diritti anteriori o ai disegni o modelli precedenti invocati

Una domanda basata su più motivi di nullità, o su più di un diritto anteriore o disegno o modello precedente, è considerata ammissibile se e nella misura in cui i requisiti di ammissibilità siano soddisfatti per almeno uno di tali motivi e in relazione ad almeno un diritto anteriore o disegno o modello precedente, indipendentemente dal fatto che tali requisiti siano soddisfatti o meno per i restanti motivi e diritti anteriori o per disegni o modelli precedenti.

Poiché non è previsto un ulteriore termine per la motivazione, tutti i dettagli devono essere forniti nella domanda. Pertanto, il richiedente deve presentare fin dall'inizio una domanda di nullità completa contenente i dettagli necessari richiesti a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, REDC, compresi i fatti, i mezzi di prova e le osservazioni in relazione a tutti i motivi e al diritto anteriore o ai diritti anteriori invocati o al disegno o modello precedente o disegni o modelli anteriori invocati (cfr. 3.10.2 Fatti, mezzi di prova e osservazioni).

Per motivi di economia procedurale nell'esame di ammissibilità della domanda, l'Ufficio ha facoltà di non esaminare se tutti i motivi e i diritti anteriori o i disegni o modelli precedenti invocati nella domanda siano ammissibili, ma può decidere di limitare l'esame a un motivo e a un diritto anteriore o a un disegno o modello precedente. Di conseguenza, il richiedente non sarà invitato a sanare le irregolarità relative all'ammissibilità se e nella misura in cui i requisiti di ammissibilità siano soddisfatti per almeno uno di tali motivi e in relazione ad almeno un diritto anteriore o un disegno o modello precedente. L'eccezione a questa regola riguarda i motivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, RDC. Se si afferma che la domanda di nullità si basa sul motivo della novità e/o del carattere individuale, l'esame di ammissibilità deve garantire che l'ambito della domanda sia chiaro. In caso di dubbi, l'Ufficio inviterà il richiedente la nullità a chiarire se sono invocati solo la novità, il carattere individuale o entrambi i motivi e quali disegni o modelli precedenti sono pertinenti in relazione a ciascuno di essi.

Laddove la domanda sia inammissibile nella sua totalità, l'Ufficio invita il richiedente la nullità a sanare le irregolarità relative all'ammissibilità entro due mesi. Se il richiedente non sana le irregolarità, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC).

L'Ufficio valuta i fatti, i mezzi di prova e le osservazioni di merito in una fase successiva, quando viene adottata una decisione. Se la domanda di nullità non è accolta per il motivo e il diritto anteriore o il disegno o modello precedente ritenuto ammissibile, l'Ufficio esaminerà se i restanti motivi e diritti anteriori o i disegni o modelli precedenti sono ammissibili.

Se necessario, inviterà il richiedente la nullità a sanare entro due mesi le irregolarità relative all'ammissibilità riguardanti i restanti diritti anteriori o disegni o modelli precedenti nonché i motivi.

Qualora le irregolarità siano sanate in tempo utile, il titolare è invitato a presentare osservazioni al riguardo prima che sia adottata la decisione nel merito. L'Ufficio deciderà quindi sul merito in base ai motivi rimanenti e a diritti anteriori o a disegni o modelli precedenti ritenuti ammissibili.

Qualora il richiedente non ottemperi alla richiesta, la questione dell'ammissibilità sarà trattata insieme alla decisione sul merito.

La decisione sull'ammissibilità della domanda di nullità può essere oggetto di ricorso insieme alla decisione finale che pone fine al procedimento (articolo 55, paragrafo 2, RDC).

3.11 Firma della domanda

La domanda di dichiarazione di nullità deve essere firmata dal richiedente o dal suo rappresentante, se esistente (articolo 65, paragrafo 1, REDC).

In caso di omissione della firma, l'Ufficio invita il richiedente a porvi rimedio entro un termine di due mesi. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC). Se la domanda è

depositata con mezzi elettronici, l'indicazione del nome del mittente è ritenuta equivalente a una firma. Per ulteriori dettagli sulle firme, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, punto 3.1.4.

3.12 3.12 Mezzi di deposito

Le domande di dichiarazione di nullità possono essere presentate all'Ufficio mediante deposito elettronico (e-filing), attraverso la User Area sul sito web dell'Ufficio (decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 novembre 2020, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici), invio per posta o consegna di persona [decisione n. EX-18-5 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 3 settembre 2018, relativa all'orario di apertura dell'Ufficio per la ricezione di documenti concernenti disegni e modelli comunitari registrati (DMC) consegnati di persona].

Il fax è espressamente menzionato come mezzo di comunicazione in tutti i procedimenti relativi a disegni e modelli comunitari all'articolo 47, paragrafo 2, lettera d), REDC, e all'articolo 51, REDC. Tuttavia, a norma dell'articolo 2 della decisione n. EX-20-9 del Direttore esecutivo relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici, **il fax non può più fare parte delle opzioni disponibili e non sarà più utilizzato**, come mezzo di comunicazione nelle procedure dinanzi all'Ufficio in considerazione delle limitazioni tecniche e dei malfunzionamenti che incidono sull'affidabilità e impediscono il regolare funzionamento delle comunicazioni via fax (e che sfuggono al controllo dell'Ufficio).

In caso di malfunzionamento durante la trasmissione elettronica di una domanda, di una comunicazione o di un altro documento mediante la specifica operazione per via elettronica o il deposito elettronico nella User Area, l'Ufficio ha messo a disposizione due alternative elettroniche di riserva:

1. una soluzione basata sul caricamento, presente nella sezione Comunicazioni della User Area; si tratta di una piattaforma di caricamento generale che permette di allegare e inviare documenti all'Ufficio;
2. una soluzione basata sulla condivisione di file, esterna alla User Area; l'Ufficio fornirà al titolare dell'account l'accesso a un luogo sicuro per la condivisione di file in cui è possibile caricare il documento o i documenti in questione.

Informazioni tecniche sull'accessibilità e la funzionalità di entrambe le alternative di riserva sono disponibili nelle Condizioni di utilizzo della User Area. Per maggiori informazioni circa le comunicazioni tramite User Area, vedi le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini, punto 3.1.1.

3.13 Pagamento delle tasse

Per le disposizioni generali sui pagamenti, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe.

La domanda di dichiarazione di nullità viene considerata depositata solo una volta che l'importo della tassa relativa alla domanda di nullità sia stato interamente versato (articolo 52, paragrafo 2, RDC; articolo 28, paragrafo 2 e articolo 30, paragrafo 2, REDC). Pertanto, prima di esaminare l'ammissibilità della domanda, l'Ufficio verifica in primo luogo che la tassa sia stata ricevuta.

In caso di mancato pagamento, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente e fissa un termine di due mesi a partire dalla data di ricezione della notifica per provvedere al pagamento della tassa. Se il richiedente non ottempera, la domanda si considera non presentata e il richiedente viene del pari informato. Le tasse versate dopo il termine specificato sono rimborsate al richiedente (articolo 30, paragrafo 2, REDC).

Nei casi in cui la tassa venga ricevuta dopo la scadenza del termine specificato dall'Ufficio e il richiedente fornisca prova di aver debitamente impartito a una banca un regolare ordine di bonifico della somma dovuta entro il termine indicato e in uno Stato membro, si applica l'articolo 7, paragrafo 3, RTDC, ivi compreso il pagamento di una sovrattassa, se del caso (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese e tariffe).

La data di pagamento della tassa non influisce sulla data di deposito di una domanda di dichiarazione di nullità, in quanto l'articolo 52, paragrafo 2, RDC, non prevede conseguenze per quanto riguarda la data di deposito della domanda. Se la tassa viene pagata prima della scadenza del termine di cui all'articolo 30, paragrafo 2, REDC, la domanda si considera presentata e la data di deposito è la data in cui la domanda è pervenuta all'Ufficio.

In linea di principio, la tassa di nullità è dovuta per la presentazione della domanda a prescindere dall'esito del procedimento. Pertanto, se la domanda viene respinta in quanto inammissibile o ritirata nel corso del procedimento, non sarà rimborsata.

3.14 Decisione che stabilisce l'inammissibilità della domanda

Qualora l'Ufficio ritenga inammissibile la domanda e le irregolarità non siano sanate entro il termine specificato, emette una decisione di rigetto della domanda per inammissibilità (articolo 30, paragrafo 1, REDC). La tassa d'annullamento non è rimborsata.

3.15 Decisione che stabilisce l'ammissibilità della domanda e comunicazione al titolare

Quando la domanda di dichiarazione di nullità viene presentata mediante il deposito elettronico, il titolare del DMC riceve un avviso automatizzato di ricevimento.

La notifica di una domanda di dichiarazione di nullità, che costituisce la decisione sull'ammissibilità di una domanda di dichiarazione di nullità, viene trasmessa al titolare

del disegno o modello comunitario solo dopo che la domanda è stata ritenuta ammissibile (articolo 31, paragrafo 1, REDC). La decisione è impugnabile congiuntamente alla decisione definitiva (articolo 55, paragrafo 2, RDC).

La decisione sull'ammissibilità può tuttavia essere revocata, conformemente ai principi generali di diritto amministrativo e procedurale, se vengono accertate irregolarità da parte dell'Ufficio, entro un termine ragionevole, o dal titolare del disegno o modello comunitario nelle sue prime osservazioni (articolo 31, paragrafo 1, REDC), e se il richiedente la dichiarazione di nullità non le sana entro il termine prescritto dall'Ufficio (articolo 30, REDC) (cfr. l'articolo 68, RDC e, per analogia, 18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649, § 59).

Se l'Ufficio non respinge la domanda per inammissibilità, la trasmette al titolare invitandolo a presentare osservazioni in merito entro un termine di due mesi (cfr. il successivo punto 4.1.1 Osservazioni del titolare).

3.16 Partecipazione del presunto contraffattore

Fino a quando la divisione Annullamento non ha adottato una decisione definitiva, qualunque terzo che fornisca la prova di essere stato convenuto in un procedimento per contraffazione del disegno o modello comunitario contestato può partecipare al procedimento di nullità (articolo 54, RDC e articolo 33, REDC).

Il presunto contraffattore deve presentare richiesta in tal senso nel termine di tre mesi dalla data in cui l'azione per contraffazione è stata promossa. Salvo che il titolare fornisca la prova che dovrebbe essere considerata un'altra data in base alla legislazione nazionale in questione, l'Ufficio ritiene che l'azione sia stata «promossa» nella data della notifica dell'azione al presunto contraffattore. Il presunto contraffattore deve presentare prove riguardo alla data di notifica dell'azione.

Qualunque terzo che fornisca la prova che i) il titolare del disegno o modello comunitario ha chiesto nei suoi confronti la cessazione degli atti di presunta contraffazione del disegno o modello, nonché la prova ii) di aver chiesto ad un tribunale di dichiarare che tali atti non costituiscono contraffazione del disegno o modello comunitario registrato (se le azioni di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione sono ammesse dalla legge nazionale) può partecipare al procedimento di nullità (articolo 54 e articolo 81, lettera b), RDC).

L'istanza di partecipazione deve essere presentata con atto scritto e motivato e non si considera presentata fintantoché non sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità. Le norme di cui ai precedenti punti da 3.1 Modulo di domanda a 3.13 Pagamento delle tasse si applicano al presunto contraffattore (articolo 54, paragrafo 2, RDC; articolo 33, REDC).

4 Fase contraddittoria del procedimento

4.1 Scambio di comunicazioni

4.1.1 4.1.1 Osservazioni del titolare

4.1.1.1 Informazioni generali

Le osservazioni del titolare sono comunicate al richiedente senza indugio (articolo 31, paragrafo 3, REDC).

I documenti a sostegno delle osservazioni devono essere riportati in un elenco degli allegati (cfr. il punto 3.10.2 che precede).

Il titolare è tenuto a presentare le proprie osservazioni, ivi compresi i documenti giustificativi, in duplice originale qualora non utilizzi il deposito elettronico (cfr. il punto 3.1 che precede).

In assenza di osservazioni del titolare entro un termine di due mesi, la divisione Annullamento notifica alle parti che la fase scritta del procedimento è chiusa e che deciderà sulla nullità in base ai documenti di cui dispone (articolo 31, paragrafo 2, REDC).

4.1.1.2 Richiesta di prova dell'uso di un marchio anteriore

Il titolare può presentare una richiesta di prova dell'uso di un marchio nei cinque anni che precedono la data della domanda di dichiarazione di nullità se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- la domanda è basata sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC;
- il segno distintivo anteriore è un marchio (dell'Unione europea, internazionale o nazionale) con effetto nell'Unione europea che, alla data della domanda di dichiarazione di nullità, è registrato da almeno cinque anni;
- la richiesta di prova dell'uso è esplicita e viene presentata insieme alle prime osservazioni inviate dal titolare in risposta alla domanda (12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 66-72; 27/06/2013, T-608/11, Instruments for writing, EU:T:2013:334, § 87; 15/11/2013,R 1386/2012-3, CINTURONES, § 21).

4.1.2 Traduzione delle osservazioni del titolare

Se la lingua procedurale non è la lingua in cui è stata presentata la domanda del disegno o modello comunitario contestato, il titolare può presentare osservazioni nella lingua in cui è stata presentata la domanda (articolo 98, paragrafo 4, RDC; articolo 29,

paragrafo 2, REDC). L'Ufficio provvede a far tradurre tali osservazioni nella lingua procedurale, a titolo gratuito, e a comunicare senza indugio le traduzioni al richiedente.

4.1.3 Portata della difesa

Nelle proprie osservazioni il titolare deve indicare la portata della sua difesa del disegno o modello comunitario contestato. In mancanza di indicazioni da parte del titolare, si presume che questi intenda mantenere il disegno o modello dell'Unione europea così come originariamente registrato, e pertanto nella sua integrità.

Qualora il titolare chieda che il disegno o modello comunitario sia mantenuto in forma modificata, la sua richiesta deve includere la forma modificata. La forma modificata deve soddisfare le condizioni per la concessione della protezione e deve essere preservata l'identità del disegno o modello comunitario. Il «mantenimento» in forma modificata può comprendere la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare ovvero l'iscrizione nel Registro di una decisione giudiziale o di una decisione della divisione Annullamento che dichiari la parziale nullità del disegno o modello comunitario (articolo 25, paragrafo 6, RDC) (cfr. il punto 5.10 che segue).

La richiesta del mantenimento in forma modificata del disegno o modello comunitario contestato deve essere presentata nel corso del procedimento di nullità e prima della fine della fase scritta. Al richiedente viene data la possibilità di esprimere commenti sull'eventualità che il disegno o modello comunitario in forma modificata soddisfi o meno i requisiti per ottenere la protezione e che l'identità del disegno o modello sia o meno salvaguardata.

La decisione di mantenere il disegno o modello comunitario in forma modificata viene compresa nella decisione sul merito con la quale si conclude il procedimento di nullità.

4.1.4 Replica del richiedente

4.1.4.1 Aspetti generali

Qualora i documenti presentati dalle parti consentano all'Ufficio di basare la sua decisione sulle prove di cui dispone, l'Ufficio notifica alle parti che la fase scritta del procedimento è conclusa.

Tuttavia, il richiedente ha la possibilità di replicare alle osservazioni del titolare entro un termine di due mesi (articolo 53, paragrafo 2, RDC; articolo 31, paragrafo 3, REDC) in particolare nelle seguenti circostanze:

- qualora le osservazioni del titolare contengano fatti aggiuntivi, mezzi di prova e osservazioni che sono a prima vista rilevanti per una decisione sul merito; o
- qualora il titolare richieda di mantenere il disegno o modello comunitario in forma modificata; o
- qualora il titolare richieda prova dell'utilizzo del marchio anteriore addotto ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC.

Qualsiasi replica del richiedente deve essere comunicata al titolare (articolo 31, paragrafo 4, REDC). Se la replica del richiedente è considerata ammissibile, il titolare è invitato a presentare una controreplica (articolo 53, paragrafo 2, RDC).

Se il richiedente non risponde entro il termine specificato, l'Ufficio notifica alle parti che la fase scritta del procedimento è conclusa e che adotterà una decisione sul merito in base ai documenti di cui dispone (articolo 31, paragrafo 2, REDC).

L'oggetto della controversia deve essere definito nell'atto introduttivo (cfr. il punto 3.10 che precede). La rivendicazione di altri disegni o modelli e/o diritti anteriori è inammissibile qualora sia fatta valere nella fase procedurale tardiva della replica se l'effetto è quello di modificare l'oggetto del procedimento (22/03/2019, R 1283/2018-3, Goggles (part of-), § 18; 05/02/2016, R 2407/2014-3, Kitchen utensils, § 21; 22/10/2009, R 690/2007-3, Chaff cutters, § 44 et seq.). L'ammissibilità di ulteriori fatti, mezzi di prova e osservazioni relativi a disegni o modelli e/o diritti anteriori cui è già stato fatto riferimento nella domanda è soggetta al potere discrezionale conferito all'Ufficio ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, RDC (cfr. il punto 2.4 che precede).

Il titolare è tenuto a presentare la sua risposta in duplice originale qualora non utilizzi il deposito elettronico (cfr. il punto 3.1 che precede).

4.1.4.2 Traduzione della replica del richiedente

Qualsiasi replica del richiedente deve essere redatta nella lingua procedurale. Se il richiedente è stato invitato a replicare e la sua replica non è redatta nella lingua procedurale, questi è tenuto a presentarne una traduzione entro un mese dalla data di presentazione dell'originale (articolo 81, paragrafo 1, REDC). L'Ufficio non rammenta al richiedente i suoi obblighi al riguardo. Se il richiedente ottempera entro il termine previsto, la traduzione viene comunicata al titolare. In caso contrario, la replica si ritiene non presentata.

4.1.4.3 Presentazione della prova dell'uso di un marchio anteriore

Qualora sia tenuto a presentare prova dell'uso del suo marchio anteriore, il richiedente deve presentare tale prova i) in relazione ai prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, e che il richiedente menziona come giustificazione della sua domanda e ii) riguardo al periodo di cinque anni precedente la data dalla domanda di dichiarazione di nullità, salvo che esistano motivi adeguati per il non uso. I motivi di non uso devono essere giustificati.

La prova dell'uso di un marchio anteriore deve soddisfare **tutte** le condizioni cumulative imposte dall'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, ossia indicazioni relative a **luogo, periodo, durata** e **natura** dell'uso del marchio anteriore per i prodotti e servizi per i quali è registrato e sui quali la domanda è basata.

Se la lingua dei documenti presentati dal richiedente non è la lingua procedurale, l'Ufficio può richiedere al richiedente di presentarne una traduzione entro un termine di un mese o di due mesi se il richiedente non ha il domicilio, la sede principale o uno

stabilimento all'interno dell'Unione europea (articolo 57, paragrafo 1 e articolo 81, paragrafo 2, REDC).

In mancanza della prova dell'uso effettivo del marchio anteriore (salvo che esistano motivi adeguati per il non uso), o in mancanza di una traduzione, se richiesta dall'Ufficio, la domanda di dichiarazione di nullità è respinta nella misura in cui essa è basata sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC.

Quando esamina la prova dell'uso, l'Ufficio applica i principi illustrati nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso.

4.1.5 Fine dello scambio di osservazioni

Qualora le osservazioni delle parti non contengano fatti supplementari, mezzi di prova od osservazioni che sono a prima vista rilevanti per una decisione sul merito, e osservazioni complementari non siano necessarie, l'Ufficio informa entrambe le parti che la procedura scritta è conclusa e che viene adottata una decisione sulla base dei documenti di cui dispone (articolo 53, paragrafo 2, RDC).

I fatti, i mezzi di prova o le osservazioni presentati dopo la notifica alle parti della chiusura della fase scritta del procedimento sono considerati inammissibili, salvo in casi eccezionali, ad esempio, se i mezzi di prova non erano disponibili in una fase precedente o se un fatto è venuto alla luce nel corso del procedimento (articolo 63, paragrafo 2, RDC, cfr. il punto 2.4 che precede).

4.1.6 Proroga dei termini e sospensione

4.1.6.1 Proroga dei termini

Le richieste di una delle parti di una proroga di un termine, stabilito dall'Ufficio, devono essere trasmesse prima della scadenza del termine iniziale (articolo 57, paragrafo 1, REDC).

Come regola generale, la prima richiesta di proroga di un termine viene accolta. Ulteriori proroghe non sono concesse automaticamente. In particolare, l'Ufficio può subordinare la proroga del termine all'accordo dell'altra parte o delle altre parti del procedimento (articolo 57, paragrafo 2, REDC).

I motivi a sostegno di un'eventuale ulteriore richiesta di proroga devono essere presentati all'Ufficio. La richiesta di proroga del termine deve indicare i motivi per cui le **parti** non possono rispettare la scadenza. Eventuali ostacoli incontrati dai **rappresentanti** delle parti non giustificano una proroga (cfr. per analogia 05/03/2009, C-90/08 P, Corpo livre, EU:C:2009:135, § 20-23).

Qualora una richiesta di proroga di un termine prorogabile sia stata presentata e ricevuta prima della scadenza del termine (30/01/2014, C-324/13 P, Patrizia Rocha,

EU:C:2014:60), alla parte interessata è concesso almeno un giorno, anche se la richiesta di proroga è pervenuta l'ultimo giorno del termine.

La proroga non può comportare un termine superiore a sei mesi (articolo 57, paragrafo 1, REDC). Entrambe le parti sono informate della proroga.

Per ulteriori informazioni sui termini, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.

4.1.6.2 Sospensione

Se non vi sono motivi particolari per proseguire il procedimento, l'Ufficio, sentite le parti, sospende il procedimento di propria iniziativa qualora dinanzi allo stesso venga portato in evidenza il fatto che la nullità del disegno o modello comunitario contestato sia già stata eccepita in via riconvenzionale dinanzi ad un tribunale nazionale competente il quale a sua volta non abbia sospeso il procedimento (articolo 91, paragrafo 2, RDC).

L'Ufficio può anche sospendere il procedimento quando opportuno in base alle circostanze del caso, in particolare:

- qualora la richiesta di dichiarazione di nullità sia basata su un disegno o modello o marchio anteriore per il quale è in corso il procedimento di registrazione, finché non viene adottata una decisione definitiva in tale procedimento (articolo 25, paragrafo 1, lettere d) ed e), RDC);
- qualora la richiesta di dichiarazione di nullità sia basata su un disegno o modello, marchio anteriore o un altro diritto anteriore di cui si contesta la validità in procedimenti amministrativi o giudiziari, finché non viene adottata una decisione definitiva in tale procedimento;
- qualora l'Ufficio riceva una richiesta congiunta di sospensione da entrambe le parti allo scopo di concludere una transazione (articolo 31, paragrafo 5, REDC);
- qualora siano state presentate varie domande di dichiarazione di nullità per lo stesso disegno o modello comunitario, e se da un esame preliminare risulta che il disegno o modello comunitario può essere nullo sulla base di una di queste domande. L'Ufficio esamina per prima tale domanda e può sospendere gli altri procedimenti di nullità (articolo 32, paragrafo 2, REDC).

L'Ufficio dispone di un ampio potere discrezionale quando decide in merito all'opportunità della sospensione. La decisione sulla sospensione deve tenere conto dell'equilibrio tra i rispettivi interessi delle parti, fra cui l'interesse del richiedente di ottenere una decisione entro un termine ragionevole (cfr. per analogia 16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 68-77).

L'Ufficio notifica alle parti la sua decisione di concedere o di respingere una sospensione, specificando i motivi e spiegando quali fattori sono considerati quando esercita il proprio potere discrezionale. Qualora l'Ufficio decida di non concedere la sospensione, i motivi possono invece essere forniti nella decisione che chiude il procedimento. Qualora una sospensione sia concessa per un periodo di tempo

determinato, l'Ufficio indica nella sua comunicazione la data di ripresa del procedimento. Il procedimento riprende il giorno dopo la scadenza della sospensione.

Qualora una sospensione sia concessa per un periodo di tempo indeterminato, il procedimento di nullità riprende quando le parti informano l'Ufficio o quando l'Ufficio è venuto a conoscenza che l'evento che ha giustificato la sospensione si è verificato o ha cessato di esistere, a seconda dei casi. La data di ripresa è indicata nella comunicazione dell'Ufficio o, in mancanza di tale indicazione, il giorno successivo alla data di tale comunicazione.

Qualora la sospensione sia stata richiesta congiuntamente dalle parti, il periodo è sempre di sei mesi a prescindere dal periodo richiesto dalle parti. Qualsiasi parte può porre termine alla sospensione («dissociazione»). Il fatto che l'altra parte approvi o disapprovi tale decisione è irrilevante.

Se una delle parti si dissocia, la sospensione termina due settimane dopo che le parti ne sono state informate. Il procedimento riprende il giorno successivo.

Qualora al momento della sospensione sia in vigore un termine, alla parte interessata sono concessi due mesi dalla data di ripresa del procedimento per presentare le sue osservazioni.

4.1.7 Istruzione

Le parti possono presentare mezzi istruttori sotto forma di documenti e mezzi di prova, perizie e testimonianze e/o dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o aventi pari valore probatorio nell'ordinamento dello Stato in cui sono rese (articolo 65, paragrafo 1, RDC).

Qualora una parte presenti mezzi istruttori sotto forma di dichiarazioni di testimoni o pareri di esperti, l'Ufficio invita la parte a fornirli per iscritto, salvo che ravvisi l'opportunità di ricorrere a un'audizione (articolo 65 RDC; articoli 43 e 46, REDC).

Per ulteriori informazioni cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 4, Mezzi istruttori.

4.1.8 Procedura orale

Il procedimento può svolgersi oralmente su istanza dell'Ufficio o di una delle parti (articolo 64, RDC; articolo 38, paragrafo 1, e articolo 42, REDC).

Qualora una parte richieda di ricorrere alla procedura orale, l'Ufficio dispone di un ampio potere discrezionale per decidere in merito alla sua effettiva necessità. Non si tiene un'audizione quando l'Ufficio dispone di tutte le informazioni necessarie che fungono da base per il dispositivo della decisione sull'annullamento (13/05/2008, R 135/2007-3, Macchine da gioco automatiche, § 14).

L'Ufficio applica i principi descritti nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 5, Procedura orale.

4.2 Esame

4.2.1 Avvio dell'esame

La divisione Annullamento avvia l'esame della domanda subito dopo aver informato le parti che la fase scritta del procedimento si è conclusa e che non possono essere presentate altre osservazioni (articolo 53, RDC).

4.2.2 Esame dei motivi di nullità

I motivi per dichiarare la nullità di un disegno o modello comunitario sono elencati in maniera tassativa all'articolo 25, RDC. Una domanda di dichiarazione di nullità basata su un motivo diverso da quelli che figurano nel regolamento su disegni e modelli comunitari (ad esempio, l'affermazione che il titolare ha agito in malafede quando ha presentato la domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario) viene respinta per inammissibilità per quanto riguarda il motivo in questione (18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 30-31).

La selezione e l'indicazione di un motivo o di motivi di nullità nel modulo di domanda è una dichiarazione valida del motivo/dei motivi su cui si basa la domanda.

L'Ufficio, tuttavia, deve esaminare una domanda alla luce di tutti i motivi indicati nella memoria, anche se i riquadri corrispondenti del modulo di domanda non sono stati contrassegnati. Pertanto, qualora il richiedente abbia indicato nella memoria che il disegno o modello comunitario contestato «non è nuovo», tale indicazione costituisce una valida dichiarazione del motivo di nullità anche se non è stato contrassegnato il riquadro «Motivi» relativo ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 9, RDC (02/08/2007, R 1456/2006-3, Saucepan handles, § 10).

L'esame non sarà esteso ai motivi non invocati nella domanda. Qualora un richiedente, ad esempio, invochi esclusivamente o la novità o il carattere individuale di un disegno o modello comunitario, come motivo di nullità, l'Ufficio esamina soltanto il motivo invocato (14/03/2018, T-424/16, Footwear, EU:T:2018:136, § 47).

Dopo la notifica della domanda di nullità, il richiedente non può far valere nuovi motivi di nullità (10/02/2016, R 1885/2014-3, Logos, § 15-19). Tuttavia, il richiedente può depositare un'altra domanda di dichiarazione di nullità basata sui medesimi motivi o su motivi diversi.

Qualora la domanda possa essere accolta sulla base di uno o più dei motivi addotti dal richiedente, la divisione Annullamento non adotta una decisione riguardo agli altri motivi (decisione del 15 dicembre 2004 – ICD n. 321). Qualora una domanda possa essere accolta tenendo conto dell'esistenza di uno dei disegni o modelli o diritti anteriori invocati dal richiedente, i restanti disegni o modelli o diritti anteriori non sono esaminati (14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269).

Se la domanda non può essere accolta sulla base di uno dei diversi impedimenti o di uno dei disegni o modelli anteriori ritenuto ammissibile, l'Ufficio esaminerà gli impedimenti e i diritti rimanenti oppure i disegni o modelli anteriori e, se necessario, ripristinerà l'ammissibilità (cfr. punto 3.10.3, Ammissibilità in relazione a uno degli impedimenti o al diritto anteriore o ai disegni o modelli anteriori invocati).

Per l'esame dei requisiti sostanziali riguardanti la validità di una rivendicazione di priorità nel corso del procedimento di nullità, cfr. le Direttive, Esame delle domande per disegni e modelli comunitari registrati, punto 6.2.1.1, Priorità.

5 I vari motivi di nullità

5.1 Non si tratta di un disegno o modello

In base all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), RDC, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a), RDC. Ciò avverrebbe nel caso in cui le vedute del disegno o modello comunitario siano incoerenti e rappresentino vari prodotti (che non costituiscano una «serie di prodotti»; cfr. l'articolo 3 RDC, e le Direttive, Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati, Requisiti aggiuntivi concernenti la rappresentazione del disegno o modello, punto 5.3.7, Serie di articoli), o nel caso in cui la raffigurazione grafica consista in mere rappresentazioni della natura (paesaggi, frutta, animali e simili) che non sono prodotti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), RDC.

5.1.1 Organismi viventi

Un disegno o modello che presenti l'aspetto di un organismo vivente nel suo stato naturale, in linea di principio, deve essere respinto. Anche nel caso in cui la forma del disegno o modello in questione non rispecchi completamente quella del corrispondente organismo vivente comune, il disegno o modello deve essere respinto se non sono presenti elementi che dimostrino *prima facie* che tale forma è il risultato di un processo manuale o industriale (per analogia 18/02/2013, R 595/2012-3, GROENTE EN FRUIT, § 11).

DMC n. 1 943 283-0001	

Un disegno o modello comunitario non può essere dichiarato nullo se è evidente dalla rappresentazione che il prodotto non rappresenta un organismo vivente o se l'indicazione del prodotto precisa che questo prodotto è artificiale (cfr. in particolare la Classe 11-04 della Classificazione di Locarno).

5.1.2 Idee e modalità di utilizzo

Il diritto dei disegni o modelli tutela l'aspetto di un prodotto o di una parte di prodotto, ma non ne tutelale idee sottese. (06/06/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 72). Allo stesso modo, il disegno o modello non protegge la modalità di utilizzo o di funzionamento (21/11/2013, T 337/12, Sacacorchos, EU:T:2013:601, § 52).

5.2 È contrario all'ordine pubblico o al buon costume

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9, RDC.

L'Ufficio applicherà i concetti di ordine pubblico e buon costume come spiegato nelle Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione.

5.3 Mancanza del diritto

In base all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se, alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello comunitario a norma dell'articolo 14, RDC.

Tale motivo può essere invocato unicamente dal titolare del disegno o modello comunitario ai sensi dell'articolo 14, RDC.

In mancanza di una decisione giudiziale, la divisione Annullamento non può dichiarare nullo il disegno o modello comunitario contestato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC (11/02/2008, R 64/2007-3, Loudspeakers, § 15).

Dalle parole «alla luce di una decisione giudiziale» dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC, risulta chiaramente che la divisione Annullamento non ha competenza per determinare chi ha diritto a un disegno o modello comunitario ai sensi dell'articolo 14, RDC. Tale competenza spetta ai tribunali nazionali ai sensi dell'articolo 27 e dell'articolo 79, paragrafi 1 e 4, RDC, in combinato disposto con l'articolo 93, RDC.

Per quanto concerne la modifica della titolarità del DMC, si fa riferimento alle Direttive, parte E Operazioni di registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 2, Licenze, diritti reali, esecuzione forzata, procedure d'insolvenza, procedimenti di rivendicazione della titolarità o procedimenti analoghi, 8.2 Procedimenti di rivendicazione della titolarità per i DMC.

5.4 5.4 Componenti invisibili di prodotti complessi

Le caratteristiche di un disegno o modello comunitario applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una «componente di un prodotto complesso» sono ignorate se sono invisibili durante la normale utilizzazione del prodotto complesso in questione (articolo 4, paragrafo 2, RDC).

Per «prodotto complesso» s'intende un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto (articolo 3, lettera c), RDC). Ad esempio, il requisito della visibilità non si applica a un disegno o modello comunitario che rappresenta l'aspetto di un contenitore di rifiuti nella sua interezza poiché tale contenitore può essere un prodotto complesso in quanto tale, ma non una componente di prodotti complessi (23/06/2008, ICD n. 4 919).

Per «normale utilizzazione» s'intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione (articolo 4, paragrafo 3, RDC). La «normale utilizzazione» è l'impiego effettuato in conformità con la finalità alla quale il prodotto complesso è destinato.

Ad esempio, per motivi di sicurezza un connettore elettrico è una componente solitamente incorporata in un contenitore che ha lo scopo di proteggerla dal contatto con gli utilizzatori potenziali quando un prodotto complesso, come un treno o un veicolo elettrico, è in funzione. Il fatto che tale componente di un prodotto complesso in teoria possa essere visibile se inserita in un contenitore o in una copertura trasparente costituisce un criterio casuale e puramente ipotetico che deve essere ignorato (03/08/2009, R 1052/2008 3, Contacteurs électriques, § 42 53).

Qualora nessuna delle caratteristiche di un disegno o modello comunitario applicato ad una componente, come ad esempio un anello di tenuta, sia visibile durante la normale utilizzazione del prodotto complesso, ad esempio un sistema di pompe di calore, il disegno o modello comunitario è dichiarato nullo nella sua integrità (20/01/2015, T 616/13, Heat Exchanger Inserts, EU:T:2015:30, § 14 - 16).

Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 2, RDC non prevede che una componente sia chiaramente visibile nella sua integrità in ogni momento dell'utilizzazione del prodotto complesso. È sufficiente che l'intera componente possa essere vista per una parte del tempo in modo che possano essere individuate tutte le caratteristiche essenziali (22/10/2009, R 690/2007 3, Chaff cutters, § 21).

5.5 Funzione tecnica

L'articolo 8, paragrafo 1, RDC sancisce che «un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica».

Le suddette caratteristiche di un disegno o modello che risultano dettate unicamente da funzioni tecniche sono escluse dalla protezione e non prese in considerazione al fine di determinare se altre caratteristiche del disegno o modello presentino i requisiti per godere della protezione (considerando 10, RDC; 18/11/2020, T-574/19, Fluid distribution equipment, EU:T:2020:543, § 23).

5.5.1 Giustificazione logica

Lo scopo dell'articolo 8, paragrafo 1, RDC è quello di impedire che l'innovazione tecnologica sia ostacolata dalla concessione della protezione riservata ai disegni e modelli a caratteristiche dettate unicamente dalle funzioni tecniche di un prodotto (08/03/2018, C-395/16, DOCERAM, EU:C:2018:172, § 29).

L'articolo 8, paragrafo 1, RDC, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC, stabilisce che un DMC è nullo **nel suo insieme** se è dimostrato che è costituito esclusivamente da caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, anche se esistono altri disegni o modelli che svolgono la stessa funzione (08/03/2018, C-395/16, DOCERAM, EU:C:2018:172, § 32).

Se **almeno una** delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto oggetto di un disegno o modello contestato non è dettata unicamente dalla funzione tecnica di tale prodotto, il disegno o modello non può essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RDC (24/03/2021, T-515/19, Building blocks from a toy building set, EU:T:2021:155, § 96).

L'articolo 8, paragrafo 1, RDC è altresì escluso se:

- il titolare del DMC stabilisce che considerazioni di natura diversa dall'esigenza che detto prodotto assolva alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all'aspetto visivo, hanno svolto un ruolo nella scelta delle suddette caratteristiche (08/03/2018, C-395/16, DOCERAM, EU:C:2018:172, § 31) [sebbene ciò non comporti la necessità che disegni e modelli possiedano un valore estetico (considerando 10, RDC)]; o
- il titolare del DMC stabilisce che il DMC riguarda un disegno o modello che serve a facilitare l'assemblaggio o la connessione multipli di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare (cfr. il punto 5.5.2.5).

5.5.2 Esame

L'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RDC prevede un'analisi in tre fasi:

- determinazione della funzione tecnica del prodotto in questione;
- individuazione delle caratteristiche dell'aspetto di tale prodotto;
- esame, alla luce di tutte le circostanze oggettive pertinenti, dell'eventualità che tali caratteristiche siano dettate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto in questione e, in caso affermativo, dell'eventualità che il titolare del DMC abbia

stabilito che altre considerazioni hanno svolto un ruolo nella scelta delle caratteristiche (24/03/2021, T-515/19, Building blocks from a toy building set, EU:T:2021:155, § 98).

5.5.2.1 Determinazione della funzione tecnica e delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto

La prima fase dell'esame dell'articolo 8, paragrafo 1, RDC consiste nel determinare quale sia la funzione del prodotto di riferimento all'interno della categoria di prodotti in esame. La categoria di prodotti pertinente è identificata sia dall'indicazione del prodotto (cfr. Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati, punto 6.1.4) sia dal disegno o modello stesso (cfr. punto 5.7.2.2, Carattere individuale).

La seconda fase consiste nel determinare quali siano le caratteristiche dell'aspetto.

Le caratteristiche dell'aspetto del disegno o modello contestato sono esaminate dall'Ufficio, tenendo conto delle osservazioni delle parti (24/03/2021, T-515/19, Building blocks from a toy building set, EU:T:2021:155, § 105-108).

In linea di principio, la funzione svolta dal prodotto in cui il DMC è incorporato nonché quella di ciascuna delle sue caratteristiche dell'aspetto non saranno esaminate *ex officio* dall'Ufficio e devono essere spiegate dal richiedente la nullità (articolo 63, paragrafo 2, RDC; e punto 5.5.2.2, Onere della prova).

5.5.2.2 Prove di funzionalità adeguate

L'articolo 8, paragrafo 1, RDC prevede una valutazione **oggettiva** tenendo conto, in particolare, del disegno o modello in esame, delle circostanze oggettive alla base delle ragioni che hanno dettato la scelta delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione, o delle informazioni sul suo utilizzo o dell'esistenza di disegni o modelli alternativi che svolgono la stessa funzione tecnica. Le circostanze, i dati o le informazioni sull'esistenza di disegni o modelli alternativi devono comunque essere supportati da **prove attendibili**.

Onere della prova

L'onere della prova ricade sul richiedente la nullità, il quale deve dimostrare che tutte le caratteristiche del disegno o modello contestato sono dettate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto in questione (articolo 63, paragrafo 1, RDC; 21/09/2017, C-361/15 P & C-405/15 P, Shower drains, EU:C:2017:720, § 60).

Altri diritti di proprietà intellettuale relativi al prodotto in questione

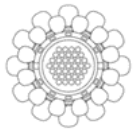
Un disegno o modello protetto da un disegno o modello comunitario non preclude la protezione mediante altre tipologie di proprietà intellettuale, tra cui i brevetti e i modelli di utilità (articolo 96, RDC).

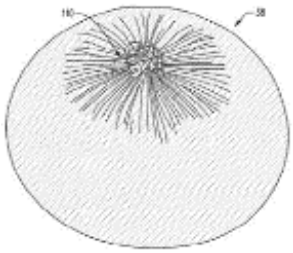
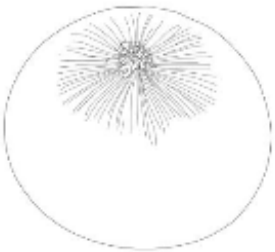
I brevetti e i modelli di utilità oggetto delle azioni di nullità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RDC non devono necessariamente essere antecedenti al DMC contestato per essere rilevanti. Le azioni di nullità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RDC

differiscono per finalità dai motivi di cui agli articoli 5 e 6, RDC (novità e carattere individuale).

I brevetti o i modelli di utilità possono aiutare ad analizzare il prodotto che incorpora il disegno o modello controverso e a individuare gli elementi che compongono il prodotto e contribuiscono alla sua funzione tecnica per verificare se corrispondono alle caratteristiche del suo aspetto (18/11/2020, T-574/19, Fluid distribution equipment, EU:T:2020:543, § 96). Tuttavia, il fatto che il brevetto o il modello di utilità sia concesso o applicato per un prodotto con un aspetto identico o simile non può di per sé, senza ulteriori fatti, prove e osservazioni, portare a stabilire che tutte le caratteristiche del disegno o modello contestato siano dettate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto (18/11/2020, T-574/19, Fluid distribution equipment, EU:T:2020:543, § 81; 19/10/22, T-231/21, Posts, EU:T:2022:649, § 32).

Ecco alcuni esempi di DMC in cui un brevetto o un modello di utilità contenente una rappresentazione identica o quasi identica a quella del DMC ha svolto un ruolo nella valutazione delle caratteristiche del prodotto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RDC:

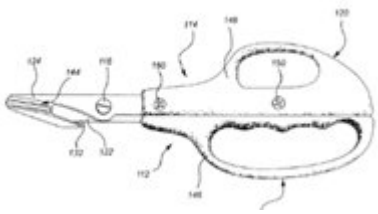
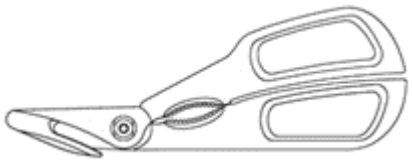
	
Brevetto	Disegno o modello contestato 18/11/2020, T-574/19, Fluid distribution equipment

Modello di utilità	Disegno o modello contestato 26/01/2022, T-325/20, Water purifiers

Un brevetto o un modello di utilità che contiene una rappresentazione **diversa** da quella del DMC potrebbe comunque essere rilevante qualora la descrizione o le rivendicazioni contenute nel documento spieghino perché le caratteristiche aventi la stessa forma del DMC contestato potrebbero svolgere la stessa funzione.

Questo risultato non è tuttavia automatico qualora le parti non presentino argomenti e prove che spieghino per quale motivo tutte le caratteristiche dell'aspetto del disegno o modello comunitario contestato (comprese quelle non rivelate nel brevetto o nel modello di utilità) siano dettate esclusivamente da una funzione. Ciò è illustrato nel seguente esempio:

	
Brevetto	Disegno o modello contestato 10/05/2021, R 440/2020-3, Handheld kitchen cutting appliances

Il brevetto ha dimostrato solo la funzione tecnica delle lame collegate al perno girevole e il bordo delle lame ricurvo come un uncino, ma non quella della forma rettangolare ricurva degli anelli o delle impugnature del manico nella sezione centrale delle forbici. Considerato che è stato dimostrato che solo una parte delle caratteristiche del disegno o modello contestato è dettata dalla funzione tecnica di un paio di forbici ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RDC, la domanda di dichiarazione di nullità è stata respinta.

I disegni di per sé non possono costituire una prova della funzione tecnica, ma devono essere considerati congiuntamente alle rivendicazioni e alla descrizione dell'invenzione allo scopo di:

- determinare se il disegno o modello contiene o meno caratteristiche visibili nei disegni del brevetto o del modello di utilità, ma la cui funzione non è contemplata o non è spiegata dalle rivendicazioni o dalla descrizione;
- valutare se l'**aspetto** di una determinata caratteristica possa essere collegato o meno a una funzione tecnica (ossia se la forma/posizione di una caratteristica specifica sia necessaria a conseguire il risultato tecnico desiderato).

Pareri di esperti e informazioni generali sull'uso del prodotto

Pareri di esperti o qualsiasi informazione sull'uso del prodotto, in particolare di natura tecnica, possono servire a illustrarne il funzionamento, compreso quello delle sue caratteristiche individuali. Tali informazioni possono essere contenute nella descrizione

del prodotto concreto, nel materiale promozionale, come cataloghi e opuscoli, o in video che ne illustrino l'utilizzo.

5.5.2.3 Esame

L'Ufficio esaminerà se, alla luce delle prove e delle argomentazioni del richiedente la nullità, sia stato dimostrato che ciascuna delle caratteristiche che compongono il DMC contestato è determinata dalla funzione del prodotto.

Il fatto che il DMC contestato possa essere costituito da caratteristiche diverse, ciascuna delle quali ha una **funzione differente**, non può escludere l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RDC. L'interpretazione del termine «unicamente» in questa disposizione non richiede che le caratteristiche del DMC contestato debbano riferirsi a un unico risultato tecnico (18/11/2020, T-574/19, Fluid distribution equipment, EU:T:2020:543, § 56).

L'articolo 8, paragrafo 1, RDC si può applicare alle forme in cui la rappresentazione grafica non rivela **la totalità** degli elementi necessari alla realizzazione della soluzione tecnica, a condizione che si dimostri che tale soluzione tecnica richiede, affinché il prodotto funzioni correttamente, le caratteristiche essenziali che si possono desumere dalla rappresentazione grafica.

In parole semplici, quando la funzione tecnica di un prodotto richiede l'interazione di tre elementi «A», «B» e «C», l'articolo 8, paragrafo 1, RDC, deve applicarsi a ciascuno di tali singoli elementi se sono depositati come un DMC individuale.

Le caratteristiche di interconnessione possono rientrare sia nell'articolo 8, paragrafo 1, che nell'articolo 8, paragrafo 2, RDC. Le caratteristiche di interconnessione possono essere determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto (per consentire che sia connesso a un altro prodotto o possa esserne scollegato), salvo che il titolare del DMC dimostri che le caratteristiche di interconnessione sono state progettate in modo tale che le considerazioni visive abbiano svolto un ruolo (24/03/2021, T-515/19, Building blocks from a toy building set, EU:T:2021:155, § 59-63).

Se **almeno una** delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto oggetto di un DMC contestato non è determinata unicamente dalla funzione tecnica di tale prodotto, il DMC non può essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RDC (24/03/2021, T-515/19, Building blocks from a toy building set, EU:T:2021:155, § 96). Il DMC rimane nel registro nella sua integrità, vale a dire in quanto combinazione di caratteristiche arbitrarie e caratteristiche esclusivamente funzionali. Tale DMC potrebbe essere dichiarato nullo per mancanza di carattere individuale se l'aggiunta delle caratteristiche arbitrarie non crea un'impressione sufficientemente diversa rispetto a un disegno o modello anteriore, che a tal fine può essere divulgato in un brevetto o modello di utilità anteriore (cfr. il paragrafo 5.7.2 Valutazione della novità e del carattere individuale, «Caratteristiche determinate dalla funzione tecnica e caratteristiche di interconnessione»).

5.5.2.4 Difesa del titolare

Qualora si accerti che ciascuna caratteristica del DMC contestato è determinata unicamente da una funzione, in quanto esiste un nesso causale tra il suo aspetto e la funzione del prodotto in base ai principi di cui al punto 5.5.2.3 Esame, l'Ufficio presume che tali caratteristiche siano state scelte e combinate esclusivamente per motivi tecnici.

Spetta al titolare del DMC presentare argomentazioni contrarie e prove tali da dimostrare che considerazioni di altra natura, in particolare quelle relative all'aspetto visivo del prodotto, hanno svolto un ruolo nella scelta di tali caratteristiche (articolo 63, paragrafo 1, RDC).

Molteplicità delle forme

La sola esistenza di disegni o modelli alternativi che consentano di realizzare la stessa funzione tecnica non può, di per sé, escludere la constatazione che tutte le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica (08/03/2018, C-395/16, DOCERAM, EU:C:2018:172, § 32, 37).

Ciò nonostante, l'esistenza di forme alternative può costituire in alcuni casi un'indicazione pertinente del fatto che considerazioni diverse dalla funzione tecnica del prodotto hanno svolto un ruolo nella scelta delle caratteristiche (19/10/22, T-231/21, posts, EU:T:2022:649, § 45).

Considerazioni estetiche

Un disegno o modello non deve necessariamente possedere un valore estetico (considerando 10, RDC; 08/03/2018, C-395/16, DOCERAM, EU:C:2018:172, § 23, 31); tuttavia, se il titolare del DMC può dimostrare che il disegno o modello ha un valore estetico, questo fattore rimane pertinente.

Le considerazioni estetiche devono avere un riscontro obiettivo e non possono costituire una questione di gusto personale. Spetta al titolare del DMC spiegare che la scelta delle caratteristiche è stata dettata da considerazioni non puramente tecniche e dimostrare in che modo tali caratteristiche vanno ad aggiungersi all'aspetto visivo del disegno o modello (19/10/22, T-231/21, posts, EU:T:2022:649, § 49-54).

È probabile che, al fine di dimostrare che altre considerazioni abbiano influito sulla scelta delle caratteristiche funzionali, non risultino determinanti dichiarazioni generali sull'eleganza o sulla semplicità del DMC contestato che non siano sostenute da prove oggettive (18/11/2020, T-574/19, Fluid distribution equipment, EU:T:2020:543; 26/01/2022, T-325/20, Water purifiers, EU:T:2022:23, § 59-61).

Il successo di un prodotto sul mercato non implica di per sé che l'autore abbia tenuto conto di considerazioni avulse dalle esigenze funzionali. La stessa conclusione si applica ai premi i cui criteri di assegnazione non vertono esclusivamente sul design dei prodotti in questione (18/11/2020, T-574/19, Fluid distribution equipment, EU:T:2020:543, § 102).

5.5.2.5 Sistemi modulari

Considerata la sovrapposizione tra l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 2, RDC, l'articolo 8, paragrafo 3, RDC costituisce un'eccezione che si applica a entrambi i motivi di funzionalità e di interconnessione.

L'Ufficio deve esaminare se il disegno o modello possa beneficiare della deroga applicabile ai sistemi modulari, anche nel caso in cui la domanda di nullità non sia fondata sull'articolo 8, paragrafo 2, RDC, a condizione che il titolare del DMC abbia sollevato a tempo debito un motivo di difesa sulla base dell'articolo 8, paragrafo 3, RDC (24/03/2021, T-515/19, Building blocks from a toy building set, EU:T:2021:155, § 69-80).

5.6 Disegni o modelli di interconnessione

Le caratteristiche di un DMC sono escluse dalla protezione se devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Se l'articolo 8, paragrafo 2, RDC si applica a **tutte le caratteristiche essenziali** del DMC, quest'ultimo deve essere dichiarato nullo (decisione del 20 novembre 2007, ICD n. 2 970).

Spetta al richiedente la nullità dimostrare che un DMC può essere contestato sulla base dell'articolo 8, paragrafo 2, RDC. Il richiedente deve comprovare l'esistenza del prodotto la cui forma e le cui dimensioni devono necessariamente coincidere con quelle del DMC e fornire fatti, mezzi di prova e osservazioni che dimostrino l'interazione tra il DMC e un prodotto esistente.

In deroga, l'articolo 8, paragrafo 2, RDC non si applica a un DMC che ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare (articolo 8, paragrafo 3, RDC). Spetta al titolare dimostrare che il DMC ha tale scopo.

5.7 Mancanza di novità e di carattere individuale

5.7.1 Divulgazione di disegno o modello anteriore

5.7.1.1 Principi generali

Per poter contestare la validità di un disegno o modello comunitario per mancanza di novità o carattere individuale è necessario dimostrare che il disegno o modello anteriore che è identico o che suscita la stessa impressione generale sia stato

divulgato al pubblico prima della data di deposito della domanda di registrazione o, se viene rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima (articolo 7, RDC).

La divulgazione del disegno o modello anteriore è una fase preliminare che precede la decisione secondo cui è identico al disegno o modello comunitario contestato o suscita la stessa impressione globale su un utilizzatore informato (23/10/2018, T-672/17, Cot bumpers, EU:T:2018:707, § 30). Pertanto, se non viene dimostrato che il disegno o modello anteriore è stato divulgato, la domanda di dichiarazione di nullità è respinta ai sensi degli articoli 5 e 6, RDC.

La valutazione della divulgazione di un disegno o modello anteriore richiede un'analisi in due fasi. In primo luogo, il richiedente la nullità deve dimostrare l'evento di divulgazione, ossia che il disegno o modello anteriore invocato è stato pubblicato a seguito della registrazione o in altro modo o esposto, utilizzato in commercio o altrimenti divulgato (cfr. il punto 5.7.1.2 che segue). In secondo luogo, il titolare del disegno o modello comunitario contestato può sostenere che tale evento di divulgazione non debba essere preso in considerazione perché si applica una delle due eccezioni alla divulgazione previste dall'articolo 7, paragrafo 1, RDC (cfr. il punto 5.7.1.3 che segue) (14/03/2018, T 651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 48; 13/06/2019, T 74/18, Informationstafeln für Fahrzeuge, EU:T:2019:417, § 24; 27/02/2020, T 159/19, Furniture, EU:T:2020:77, § 20).

Pertanto, il disegno o modello anteriore sarà considerato come divulgato quando sarà accertato almeno un evento della sua divulgazione e a condizione che non si applichi nessuna delle eccezioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RDC.

Tuttavia non deve essere presa in considerazione una divulgazione se un disegno o modello è stato messo a disposizione del pubblico durante il «periodo di grazia» dall'autore, dal suo avente diritto o da un terzo a seguito di informazioni fornite o di azioni intraprese dal primo o in conseguenza di un abuso nei confronti dell'autore o del suo avente diritto, come previsto dall'articolo 7, paragrafi 2 e 3, RDC (cfr. il punto 5.7.1.4 che segue).

5.7.1.2 Accertamento della divulgazione

Al fine di stabilire l'evento di divulgazione è necessario prendere in considerazione gli aspetti riportati di seguito.

1. La fonte della divulgazione del disegno o modello

   In generale, un disegno o modello può essere divulgato in qualsiasi parte del mondo (13/02/2014, C-479/12, «Athen» gazebo , EU:C:2014:75, § 33), compreso via internet (cfr. il punto 5.7.1.5) e attraverso varie fonti (ad es. pubblicazione in un catalogo, esposizione in una fiera, offerta in un negozio online).

   Le prove presentate devono identificare chiaramente la rispettiva fonte di divulgazione. Potrebbe essere importante anche presentare ulteriori informazioni relative a quella fonte, come ad esempio il suo scopo, il pubblico destinatario, ecc. (11/12/2019, R 311/2019-3, Hookahs, § 23).

2. Il disegno o modello invocato

   Il disegno o modello anteriore invocato deve essere individuato e riprodotto esattamente e nella sua interezza (21/09/2017, C-361/15 P e C-405/15 P, Shower drains, EU:C:2017:720, § 65).

   L'Ufficio non è tenuto a determinare attraverso ipotesi e deduzioni quali disegni o modelli tra quelli rappresentati nelle prove possano essere rilevanti in relazione alla domanda di nullità (cfr. il punto 3.10.2). Inoltre, le caratteristiche rilevanti del disegno o modello anteriore dovrebbero essere chiaramente mostrate nella prova. Qualora le raffigurazioni del disegno o modello anteriore presentate non consentano il confronto con il DMC contestato, non ha luogo la divulgazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC (10/03/2008, R 586/2007-3, Barbecues, § 22 et seq.).

   Ai fini dell'articolo 7, RDC, è irrilevante che un «disegno o modello» anteriore, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), RDC, goda o abbia goduto di tutela giuridica (come disegno o modello, marchio, opera tutelata dal diritto di autore, brevetto, modello di utilità o altro) (21/05/2015, T-22/13 e T-23/13, UMBRELLAS, EU:T:2015:310, § 24).

3. La data alla quale il disegno o modello è stato divulgato

   Nel valutare la divulgazione del disegno o modello anteriore è fondamentale stabilire la data in cui è stato reso disponibile al pubblico. Tale data deve essere anteriore alla data di deposito della domanda di registrazione del DMC contestato o, se viene rivendicata una priorità, alla data di priorità.

   La data di divulgazione è quella in cui un prodotto al quale è applicato un disegno o modello o in cui è integrato è stato reso disponibile al pubblico e non quella in cui gli ambienti specializzati del settore interessato hanno effettivamente avuto conoscenza di questa divulgazione.

   È sufficiente che la divulgazione sia avvenuta in un determinato momento identificabile prima della data di deposito o della data di priorità del DMC contestato anche se la data esatta di divulgazione non è nota (14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 31-32; 13/06/2019, T-74/18, Informationstafeln für Fahrzeuge, EU:T:2019:417, § 34).

Né il regolamento su disegni e modelli comunitari né il regolamento di esecuzione del regolamento su disegni e modelli comunitari prevedono una forma specifica di prova per accertare la divulgazione. L'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto v), REDC, stabilisce soltanto che i «documenti comprovanti l'esistenza di tali disegni o modelli anteriori» devono essere presentati. Né esistono disposizioni riguardo ad altre prove da presentare obbligatoriamente. L'articolo 65 RDC elenca le possibili modalità per presentare le prove dinanzi all'Ufficio, ma dalla sua stessa formulazione appare chiaro che la lista non è esaustiva («sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori»). Di conseguenza, le prove a sostegno della divulgazione rientrano nella discrezionalità del richiedente e, in linea di principio, potrebbe essere ammessa qualsiasi prova in grado di dimostrare tale divulgazione (13/06/2019, T-74/18, Informationstafeln für

Fahrzeuge, EU:T:2019:417, § 21; 27/02/2020, T-159/19, Furniture, EU:T:2020:77, § 21).

L'Ufficio effettua una valutazione generale di queste prove tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nella fattispecie. La divulgazione non può essere comprovata mediante probabilità o supposizioni, ma deve essere dimostrata con prove fondate e obiettive dell'effettiva e sufficiente divulgazione del disegno o modello anteriore (09/03/2012, T450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 21-24; 13/06/2019, T-74/18, Informationstafeln für Fahrzeuge, EU:T:2019:417, § 22).

Una valutazione globale degli elementi probatori relativi allo stesso disegno o modello anteriore implica che tali elementi debbano essere valutati alla luce gli uni degli altri. Sebbene alcuni elementi di prova, di per sé, non dimostrino inconfutabilmente un evento di divulgazione, essi possono contribuire ad accertare l'evento di divulgazione se esaminati unitamente ad altri elementi (09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 25, 30-45; 27/02/2018, T-166/15, Sacs pour ordinateurs portables, EU:T:2018:100, § 24; 14/03/2018, T-651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 52; 17/05/2018, T-760/16, Fahrradkörbe, EU:T:2018:277, § 42, 45 e 50; 13/06/2019, T-74/18, Informationstafeln für Fahrzeuge, EU:T:2019:417, § 22).

Per quanto riguarda «le dichiarazioni scritte, fatte sotto giuramento o in forma solenne», come gli affidavit, in linea di principio non sarebbero sufficienti per provare un fatto come la divulgazione di un disegno o modello anteriore. Essi dovrebbero essere corroborati da prove supplementari, in particolare se provengono dal richiedente l'invalidità stesso o da persone ad esso collegate (18/11/2015, T-813/14, Cases for Portable computers, EU:T:2015:868, § 29). Nel valutare il valore probatorio di un *affidavit*, si deve anzitutto prendere in considerazione l'attendibilità dell'affermazione in esso contenuta. A tal fine, si deve in particolare considerare da chi proviene il documento, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato e se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 39-40). L'Ufficio applica i principi descritti nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 5.3.2.3, Dichiarazioni.

In mancanza di indicazioni contrarie, si presume l'autenticità delle prove presentate. La semplice possibilità di manipolare le informazioni pertinenti non basta a sollevare dubbi sulla sua autenticità. Le prove presentate saranno quindi respinte solo in caso di dubbi seri e verificati (27/02/2018, T-166/15, Sacs pour ordinateurs portables, EU:T:2018:100, § 89-90; 27/02/2020, T-159/19, Furniture, EU:T:2020:77, § 28-29).

Pubblicazioni ufficiali

La pubblicazione di un disegno o modello anteriore nel bollettino di qualunque ufficio di proprietà intellettuale nel mondo costituisce un evento di divulgazione (21/05/2015, T-22/13 & T-23/13, UMBRELLAS, EU:T:2015:310, § 37). Lo stesso vale quando la pubblicazione riguarda l'aspetto di un prodotto in relazione a qualsiasi altro tipo di diritto di proprietà intellettuale, come marchi (16/12/2010, T-513/09, Ornamentación, EU:T:2010:541, § 20) o brevetti [15/10/2015, T-251/14, Doors (parts of), EU:T:2015:780, § 22].

Tuttavia, non si può ritenere che un documento conservato da un ufficio della proprietà intellettuale, che è messo a disposizione del pubblico solo mediante richiesta di consultazione dei fascicoli, possa essere conosciuto nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, e pertanto questo non costituirebbe la divulgazione di un disegno o modello anteriore ai sensi dell'articolo 7 RDC (22/03/2012, R 1482/2009-3, INSULATION BLOCKS, § 39-43; 15/04/2013, R 442/2011-3, Skirting boards, § 26).

Al fine di dimostrare l'evento di divulgazione, la prova deve consentire di stabilire la data di pubblicazione indipendentemente dalla data di deposito o dalla data di registrazione. È irrilevante se la pubblicazione abbia luogo prima o dopo la registrazione (15/04/2013, R 442/2011-3, Skirting boards, § 24).

Inoltre, la data di pubblicazione può essere identificata tramite riferimento al relativo codice INID [numeri convenuti a livello internazionale per l'identificazione dei dati (bibliografici)].

Esposizioni

L'esibizione di un disegno o modello in una fiera, in qualsiasi parte del mondo, è generalmente un evento costitutivo della divulgazione (14/03/2018, T-651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 67).

I mezzi di prova legati alle fiere devono rappresentare chiaramente il disegno o modello anteriore. Inoltre, è importante collegarli all'evento particolare. Un elenco dei partecipanti, una mappa degli stand o perfino dettagli contrattuali con gli organizzatori possono contribuire a dimostrare la divulgazione del disegno o modello.

Uso in commercio

L'uso in commercio è un altro esempio fornito all'articolo 7, paragrafo 1, RDC di evento di divulgazione, a prescindere dal fatto che l'uso avvenga all'interno o all'esterno dell'Unione europea (14/03/2018, T-651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 68).

Un disegno o modello si può ritenere divulgato anche nel caso in cui non esista la prova che i prodotti in cui il disegno o modello anteriore è incorporato siano stati effettivamente fabbricati o immessi sul mercato (21/05/2015, T-22/13 & T-23/13, UMBRELLAS, ECLI:EU:T:2015:310, § 36). Può essere sufficiente che i prodotti siano stati proposti in vendita in cataloghi distribuiti (22/10/2007, R 1401/2006-3, ORNAMENTACIÓN, § 25), importati da un paese terzo nell'Unione europea (14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 31-32) o siano stati oggetto di un atto d'acquisto tra due operatori europei (09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 30-45).

Nel presentare i cataloghi come prova della divulgazione, è preferibile che siano forniti nella loro interezza. Tuttavia, a seconda del caso specifico, può essere sufficiente presentare soltanto estratti delle parti pertinenti (13/06/2019, T-74/18, Informationstafeln für Fahrzeuge, EU:T:2019:417, § 35). Inoltre, se associato o considerato congiuntamente ad altri elementi di prova, un catalogo può servire ad accertare la divulgazione anche in assenza di prove che ne dimostrino la distribuzione (27/02/2020, T-159/19, Furniture, EU:T:2020:77, § 30-33).

5.7.1.3 Eccezioni alla divulgazione

Se l'evento di divulgazione è debitamente accertato, si presume che un disegno o modello anteriore, sia stato divulgato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC (14/03/2018, T-651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 47; 13/06/2019, T-74/18, Informationstafeln für Fahrzeuge, EU:T:2019:417, § 23; 27/02/2020, T-159/19, Furniture, EU:T:2020:77, § 41).

Ciononostante, il titolare del disegno o modello comunitario contestato può confutare tale presunzione dimostrando che qualsiasi delle eccezioni alla divulgazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RDC si applica rispetto a tale fatto costitutivo della divulgazione.

Disegni o modelli che si considera non siano stati divulgati al pubblico

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC un disegno o modello si considera divulgato al pubblico, salvo il caso in cui il fatto costitutivo della divulgazione non potesse ragionevolmente essere conosciuto nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione europea.

Pertanto, la parte che contesta la divulgazione deve stabilire, in modo giuridicamente soddisfacente, che le circostanze del caso avrebbero potuto impedire che il fatto costitutivo della divulgazione potesse essere conosciuto in quegli ambienti specializzati (15/10/2015, T-251/14, Doors (parts of), EU:T:2015:780, § 26; 21/05/2015, T-22/13 & T-23/13, UMBRELLAS, EU:T:2015:310, § 26; 14/03/2018, T-651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 47; 13/06/2019, T-74/18, Informationstafeln für Fahrzeuge, EU:T:2019:417, § 23).

Quando vi è più di un evento costitutivo di divulgazione (ad esempio, un disegno o modello è stato presentato in una fiera e proposto in vendita in un negozio online), la supposizione dovrebbe essere confutata nei confronti di ognuno di essi.

La supposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RDC si applica indipendentemente da dove un fatto costitutivo della divulgazione abbia avuto luogo. Non è limitato dunque al territorio dell'Unione europea (21/05/2015, T-22/13 & T-23/13, UMBRELLAS, EU:T:2015:310, § 27). La questione se le persone appartenenti a tali ambienti potessero ragionevolmente essere a conoscenza di fatti costitutivi di divulgazione che si erano verificati al di fuori del territorio dell'Unione, è una questione di fatto la cui risposta dipende dalla valutazione, delle circostanze proprie di ogni causa (13/02/2014, C-479/12, «Athen» gazebo, EU:C:2014:75, § 34; 14/03/2018, T-651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 55).

Ciò che conta, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC è che gli «ambienti specializzati del settore interessato» abbiano avuto l'opportunità di accedere al disegno o modello indipendentemente dal numero di persone che abbia effettivamente colto tale opportunità e che possa essersi imbattuto nel disegno o al modello divulgato. Non vi è quindi alcun limite quantitativo per quanto riguarda l'effettiva conoscenza dei fatti costitutivi della divulgazione (14/03/2018, T-651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 73).

Occorre esaminare se, sulla scorta dei fatti che devono essere presentati dalla parte che contesta la divulgazione, è opportuno ritenere che non fosse effettivamente possibile che tali ambienti fossero a conoscenza dei fatti costitutivi della divulgazione, tenendo a mente al contempo ciò che si può ragionevolmente chiedere a tali ambienti in termini di conoscenza del precedente articolo. Tali fatti possono riguardare, ad esempio, la composizione degli ambienti specializzati, le loro qualifiche, le abitudini e i comportamenti, l'ambito delle loro attività, la loro presenza alle manifestazioni in cui vengono presentati disegni o modelli, le caratteristiche del disegno o modello in questione, come ad esempio la sua interdipendenza con altri prodotti o settori e le caratteristiche dei prodotti in cui il disegno o modello in questione è stato integrato, compreso il grado di tecnicità dei prodotti interessati. In ogni caso, non si può ritenere che un disegno o modello sia noto nella normale attività commerciale se gli ambienti specializzati del settore interessato possono venirne a conoscenza solo per caso (14/03/2018, T-651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 56).

Il «settore interessato» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC, non si limita a quello del prodotto in cui il disegno o modello comunitario contestato è destinato a essere incorporato o al quale è destinato a essere applicato (21/09/2017, C-361/15 P e C-405/15 P, Shower drains, EU:C:2017:720, § 103). Inoltre, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, RDC, non sussiste alcuna restrizione alla natura delle attività delle persone fisiche o giuridiche da considerarsi parte del «settore interessato». Di conseguenza, oltre alle persone attive nella creazione di disegni e modelli e nello sviluppo o nella fabbricazione di prodotti basati su tali disegni e modelli all'interno del settore interessato, anche i commercianti possono fare parte degli «ambienti specializzati» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC (per analogia 13/02/2014, C-479/12, «Athen» gazebo, EU:C:2014:75, § 27).

Divulgazione a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza

Le situazioni in cui un disegno o modello comunitario è stato divulgato a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza non costituiranno divulgazione (articolo 7, paragrafo 1, RDC).

Pertanto, la divulgazione di un disegno o modello a terzi nel contesto di negoziati commerciali è priva di effetti se le parti interessate hanno concordato che le informazioni scambiate restino segrete (20/06/2005, ICD n. 172, § 22).

L'onere di dimostrare i fatti che stabiliscono la riservatezza ricade sul titolare del disegno o modello comunitario contestato (08/07/2020, T-748/18, Pneumatic power tools, ECLI:EU:T:2020:321, § 25).

5.7.1.4 Periodo di grazia

L'articolo 7, paragrafo 2, RDC prevede un «periodo di grazia» costituito dai 12 mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione o la data di priorità del disegno o modello comunitario contestato. Non si tiene conto della divulgazione del disegno o modello comunitario in tale periodo se è stata effettuata dall'autore o dal suo avente diritto.

In linea di principio, affinché l'articolo 7, paragrafo 2, RDC sia applicabile, il titolare deve dimostrare di essere il creatore del disegno o modello rivendicato per fondare la domanda o l'avente diritto di detto creatore (14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 26-29).

Inoltre, rientrano nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 2, RDC anche gli atti di divulgazione effettuati da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto. Ciò può accadere, ad esempio, qualora terzi abbiano pubblicato un disegno o modello copiato dal disegno o modello per il quale si richiede la protezione poiché divulgato in precedenza nel periodo di grazia dallo stesso titolare (02/05/2011, R 658/2010 3, LEUCHTVORRICHTUNGEN, § 37-39).

L'articolo 7, paragrafo 2, RDC prevede inoltre l'immunità contro la perdita del carattere individuale ai sensi dell'articolo 6, RDC (02/05/2011, R 658/2010-3, LEUCHTVORRICHTUNGEN, § 40). La deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 2, RDC può pertanto essere applicata qualora il disegno o modello divulgato in precedenza sia identico al disegno o modello comunitario contestato, ai sensi dell'articolo 5, RDC, o qualora il disegno o modello divulgato in precedenza non produca un'impressione generale diversa.

Il «periodo di grazia» si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato al pubblico in seguito a un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente diritto (articolo 7, paragrafo 3, RDC). Il fatto che il disegno o modello sia stato divulgato in seguito a un comportamento fraudolento o disonesto viene accertato caso per caso alla luce dei fatti, delle osservazioni e dei mezzi di prova presentati dalle parti (25/07/2009, R 552/2008-3, LECTEUR ENREGISTREUR MP3, § 24-27).

5.7.1.5 Specificità delle divulgazioni di disegni e modelli su Internet

Un numero crescente di divulgazioni di disegni e modelli avviene su Internet. Per questa ragione, l'Ufficio e alcuni uffici della proprietà intellettuale dell'Unione europea hanno concordato una Prassi comune «PC 10 – Criteri di valutazione della divulgazione di disegni e modelli su Internet».

I principi e le raccomandazioni selezionati definiti nella PC 10 sono stati inclusi nella presente sezione delle Direttive. Per ulteriori orientamenti, consultare il testo della Comunicazione comune relativa alla PC 10.

Le seguenti sezioni trattano le specificità della divulgazione dei disegni e modelli su Internet.

<u>Fonti di divulgazione su Internet</u>

Internet fornisce una serie di possibili fonti per la divulgazione di un disegno o modello.

I siti web sono tra le fonti più comuni di divulgazione di un disegno o modello su Internet, in particolare quelli relativi al commercio elettronico (e-commerce) e ai social media. Pertanto, la visualizzazione di un prodotto su un sito web al quale è applicato o nel quale è incorporato il disegno o modello costituirebbe in genere la sua divulgazione.

Anche i messaggi di posta elettronica possono qualificarsi come fonte di divulgazione di un disegno o modello, in particolare quelli che mirano a promuovere i prodotti e sono inviati a un numero elevato di destinatari (27/02/2018, T 166/15, Sacs pour ordinateurs portables, EU:T:2018:100, § 93).

Inoltre, i disegni e modelli possono essere divulgati attraverso applicazioni, condivisione di documenti, ecc.

Stabilire la data di divulgazione di riferimento su Internet

Le informazioni disponibili sui siti web rilevanti per la divulgazione (ad esempio articoli, video, recensioni di prodotti, offerte di vendita) indicano di solito la data in cui sono state pubblicate.

Tuttavia, la data pertinente potrebbe non essere visibile nel contenuto di un sito web. Piuttosto, verrebbe visualizzata solo la data in cui viene effettuata la stampa, e questa sarebbe normalmente successiva alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario contestato o della relativa data di priorità.

Ciononostante, su Internet sono disponibili diversi strumenti che potrebbero essere utilizzati per recuperare informazioni cronologiche sul sito web in questione, tra cui la data di pubblicazione del disegno o modello. Ad esempio, i servizi di archiviazione di siti web (come la «WayBack Machine») possono fornire l'accesso a siti web archiviati o a parti di essi che mostrano un disegno o modello in una determinata data in passato. La data in cui un sito web è stato archiviato viene considerata come data di divulgazione, a meno che nel suo contenuto non compaia una data precedente.

Quando nelle prove compaiono più date, la parte interessata deve indicare chiaramente quale sia la data di divulgazione di riferimento, ossia la data su cui si è fatto affidamento per dimostrare il fatto costitutivo della divulgazione.

Nel caso dei messaggi di posta elettronica, la data in cui sono stati effettivamente inviati verrebbe normalmente visualizzata nelle relative informazioni dettagliate e pertanto apparirebbe in una stampa.

Mezzi per presentare le prove ottenute da Internet

La divulgazione di un disegno o modello su Internet può essere stabilita presentando vari tipi di prove, come stampe, schermate, immagini, video e metadati.

La semplice presentazione di un collegamento a contenuti su Internet (ad esempio l'indirizzo URL di un sito web) non è sufficiente. L'Ufficio non svolgerà una ricerca di quei contenuti, che per di più possono essere stati modificati o eliminati.

Le stampe dei siti web, o le loro schermate, sono i mezzi più comuni per dimostrare la divulgazione di un disegno o modello su Internet, in particolare sulle piattaforme di commercio elettronico (e-commerce), sui siti web di aziende private, sui social media e sulle banche dati online.

Per fornire una prova della divulgazione, una stampa o una schermata dovrebbe mostrare l'indirizzo URL completo di un sito web, la data di pubblicazione del disegno o modello e il disegno o modello divulgato. Inoltre, le informazioni concernenti la finalità e

le caratteristiche principali del sito web potrebbero essere pertinenti per valutare se il disegno o modello è stato oggetto di divulgazione al pubblico.

Quando una stampa o una schermata non include tutti gli elementi pertinenti, le informazioni mancanti possono essere mostrate fornendo ulteriori prove (27/02/2018, T 166/15, Sacs pour ordinateurs portables, EU:T:2018:100, § 61-63).

Inoltre, i commenti lasciati dagli utilizzatori sulle piattaforme di commercio elettronico o sui social media potrebbero essere rilevanti anche per la valutazione della divulgazione.

Quando si presenta una stampa di un messaggio di posta elettronica che contiene la rappresentazione di un disegno o modello come allegato, deve essere dimostrato il collegamento tra la stampa di tale messaggio di posta elettronica e la stampa dell'allegato.

Le stampe e le schermate non dovrebbero essere alterate manualmente, poiché ciò potrebbe avere un effetto sulla credibilità di questa prova (27/02/2018, T 166/15, Sacs pour ordinateurs portables, EU:T:2018:100, § 90).

Inoltre, un disegno o modello può essere divulgato attraverso la pubblicazione di fotografie e video su Internet che mostrano un prodotto a cui il disegno o modello è applicato o in cui è integrato.

Le fotografie devono essere integrate con le informazioni relative alla fonte di divulgazione e alla data di riferimento.

Nel caso dei video, la divulgazione di un disegno o modello dovrebbe essere preferibilmente provata presentando una o più schermate che mostrano l'ora esatta in cui quel disegno o modello appare nel video.

Infine, quando le fotografie e i video sono presentati come prova, si possono ottenere i metadati estrapolati dalle fotocamere digitali per fornire la prova della data e del luogo in cui sono stati realizzati la fotografia o il video.

Eccezioni alla divulgazione al pubblico

Tenuto conto del carattere globale di Internet, in linea di massima i contenuti online sono disponibili in tutto il mondo.

Tuttavia, a causa di alcune restrizioni, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità o la reperibilità delle informazioni su Internet, si potrebbe ritenere che un fatto costitutivo della divulgazione di un disegno o modello online non avrebbe potuto ragionevolmente essere noto agli ambienti specializzati del settore in questione che operano all'interno dell'Unione europea.

Ad esempio, nel valutare un fatto costitutivo della divulgazione concernente la pubblicazione di un disegno o modello su un sito web, potrebbe essere necessario valutare se il sito era tecnicamente accessibile e se gli ambienti interessati erano effettivamente in grado di reperire su Internet lo stato dell'arte anteriore (14/03/2018, T 651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 61).

A meno che il contenuto non sia soggetto a limitazioni di accesso in determinate banche dati interne (ad es. utilizzate solo dai dipendenti di un'impresa), in linea di

massima si ritiene che né la protezione mediante password né i requisiti di pagamento impedirebbero l'accessibilità alle informazioni pubblicate su Internet.

5.7.2 Valutazione della novità e del carattere individuale

Un disegno o modello è protetto come DMC se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale (articolo 4, paragrafo 1, articoli 5 e 6, RDC). La novità e il carattere individuale di un DMC devono essere esaminati alla data di deposito o, se del caso, alla data di priorità, alla luce dei disegni o modelli anteriori pertinenti che sono stati divulgati al pubblico ai sensi dell'articolo 7, RDC.

Il DCM deve essere confrontato singolarmente con ciascuno dei disegni o modelli anteriori invocati dal richiedente. La novità e il carattere individuale di un DMC non possono essere esclusi combinando elementi isolati e tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente (21/09/2017, C-361/15 P e C-405/15 P, Shower drains, EU:C:2017:720, § 69; 19/06/2014, C-345/13, Karen Millen Fashions, EU:C:2014:2013, § 23-35; 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 23-24).

Una combinazione di elementi già divulgati è pertanto ammissibile alla protezione come DMC a condizione che, nel complesso, sia nuova e abbia un carattere individuale.

In linea di principio, nell'esaminare la novità e il carattere individuale devono essere presi in considerazione tutti gli elementi visibili sia nella rappresentazione del disegno o modello contestato che in quella del disegno o modello anteriore divulgato. Esistono tuttavia alcune deroghe a questo principio generale che verranno illustrate in seguito.

Tuttavia, in alcune circostanze resta possibile effettuare un confronto sulla base degli elementi di un disegno o modello che possono essere dedotti dalle sue stesse rappresentazioni (29/04/2020, T-73/19, Wood splitting tools, EU:T:2020:157, § 41). Ciò può verificarsi quando i disegni o modelli confrontati rappresentano prodotti in posizioni o fasi di utilizzo diverse o in prospettive differenti.

Punto di riferimento per il confronto

Nel valutare la novità e il carattere individuale nel confronto con il disegno o modello anteriore, il DMC contestato è il punto di riferimento (13/06/2017, T-9/15, Dosen [für Getränke], EU:T:2017:386, § 87).

Di conseguenza, se il DMC contestato è rappresentato solo in determinate prospettive dell'aspetto, ad esempio la prospettiva anteriore, il confronto viene effettuato solo con la parte corrispondente del disegno o modello anteriore. Qualsiasi ulteriore elemento rivelato dal disegno o modello anteriore, come ad esempio quelli della sua prospettiva posteriore, viene ignorato.

Lo stesso principio si applica quando il DMC contestato mostra **un numero inferiore di caratteristiche** rispetto al disegno o modello anteriore, come ad esempio quando il DMC contestato è costituito dall'aspetto solo di una parte di un prodotto, mentre il disegno o modello anteriore rivela l'intero prodotto, o quando il disegno o modello

contestato è rappresentato in bianco e nero, mentre il disegno o modello anteriore è rappresentato a colori.

Tuttavia, quando il DMC contestato mostra **più caratteristiche** rispetto al disegno o modello anteriore, ai fini della valutazione del carattere di novità e individualità saranno prese in considerazione tutte le sue caratteristiche, tranne le eccezioni riportate di seguito. Ciò può accadere, ad esempio, quando il DMC contestato include colori, effetti visibili prodotti dalla struttura superficiale o da qualsiasi altro elemento dell'aspetto non visibile nel disegno o modello anteriore. Nella valutazione del carattere individuale, l'importanza relativa attribuita a tali caratteristiche viene ponderata nel contesto della valutazione globale dell'impressione generale suscitata dai disegni o modelli confrontati (cfr. punto 5.7.2.2, sottotitolo «L'impressione generale»).

Caratteristiche determinate dalla funzione tecnica e caratteristiche di interconnessione

Le caratteristiche determinate unicamente da una funzione tecnica e le caratteristiche che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire l'interconnessione con altro prodotto non possono contribuire alla novità e al carattere individuale di un DMC. Se una parte asserisce che singole caratteristiche del disegno o modello contestato sono determinate unicamente da una funzione tecnica o da finalità di interconnessione, deve presentare fatti, mezzi di prova e argomenti a sostegno della sua affermazione (articolo 8, RDC, cfr. punto 5.5.1).

Tuttavia, quando le caratteristiche di un prodotto hanno uno scopo funzionale senza essere determinate unicamente dalla funzione tecnica a norma dell'articolo 8 RDC, possono essere pertinenti ove si accerti che potrebbero essere progettate in modo diverso (10/11/2021, T-443/20 Labels, EU:T:2021:767, § 95; 22/09/2021, T-503/20, Signalling apparatus and devices, EU:T:2021:613, § 75-77). Ad esempio, un pulsante per azionare le funzioni di un braccialetto elettronico può essere collocato sul prodotto in modi diversi e avere diverse forme e dimensioni (04/07/2017, T-90/16, Measuring instruments, apparatus and devices, EU:T:2017:464, § 61). Tutte le limitazioni della libertà dell'autore e tutti gli effetti sulla valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato saranno ponderati nel contesto della valutazione globale dell'impressione generale (cfr. punto 5.7.2.2 «L'impressione generale»).

Caratteristiche invisibili delle componenti

Qualora le caratteristiche di un DMC applicato a una componente siano solo parzialmente visibili durante la normale utilizzazione del prodotto complesso, il raffronto con i disegni o modelli anteriori pertinenti invocati deve essere limitato alle parti visibili (articolo 4, paragrafo 2, cfr. il punto 5.4).

Caratteristiche chiaramente distinguibili

Le caratteristiche del DMC che non sono chiaramente distinguibili nella sua raffigurazione grafica non possono contribuire alla sua novità o al suo carattere individuale (direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, considerando 11). Analogamente, ai sensi degli articoli 5 e 6, RDC, non possono essere prese in considerazione le caratteristiche del disegno o modello anteriore la cui qualità non è

sufficiente da consentire di distinguere tutti i dettagli nella rappresentazione del disegno o modello anteriore (10/03/2008, R 586/2007-3, Barbecues, § 23-26).

Le caratteristiche di un disegno o modello anteriore possono essere integrate da altri elementi che sono stati divulgati al pubblico in vari modi, in particolare, da un lato, con la pubblicazione di una registrazione e, dall'altro, con la presentazione al pubblico di un prodotto che incorpora il disegno o modello registrato in cataloghi. Tuttavia, queste rappresentazioni devono essere riferite a uno stesso disegno o modello anteriore (22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 25-30).

Caratteristiche non rivendicate

Le caratteristiche di un DMC contestato che non sono rivendicate non sono prese in considerazione ai fini del raffronto dei disegni o modelli. Ciò vale per le caratteristiche di un DMC contestato rappresentato con linee punteggiate, sfocate, con colori sfumati o contorni o in qualsiasi altro modo da cui risulti chiaramente che per tali caratteristiche non si richiede la protezione (14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 59-64).

Quale ulteriore orientamento vedere il punto 5.4 (Uso delle rinunce visive per escludere dalla protezione determinate caratteristiche) delle Direttive concernenti l'esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati o consultare il testo della Comunicazione comune sulla convergenza in materia di rappresentazione grafica dei disegni o modelli (PC6).

Per contro, le caratteristiche non rivendicate di un disegno o modello registrato anteriore possono essere prese in considerazione nella valutazione della novità e del carattere individuale di un DMC contestato a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC, perché il disegno o modello anteriore è considerato come una divulgazione a prescindere dall'oggetto della protezione come DMC, e ciò include anche le caratteristiche non rivendicate.

5.7.2.1 Novità

Un disegno o modello comunitario si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico in data anteriore ai sensi dell'articolo 7, RDC. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti (articolo 5, paragrafo 2, RDC).

Un disegno o modello anteriore incorporato in un prodotto diverso da quello interessato da un disegno o modello posteriore o applicato a tale prodotto è, in linea di principio, rilevante ai fini della valutazione della novità (21/09/2017, C-361/15 P & C-405/15 P, Shower drains, EU:C:2017:720, § 104, 15/01/2020, R 2512/2018-3, Stickers, § 25).

Esiste identità tra il disegno o modello comunitario e un disegno o modello anteriore quando quest'ultimo divulga ogni singolo elemento del primo. Un disegno o modello comunitario non può essere nuovo se è incluso in un disegno o modello anteriore più complesso (25/10/2011, R 978/2010-3, PART OF SANITARY NAPKIN, § 20-21; 18/03/2020, R 751/2019-3, Cube games, § 26).

Tuttavia, gli elementi aggiuntivi o discriminanti del disegno o modello comunitario possono essere rilevanti per decidere se è nuovo, salvo che questi elementi siano talmente insignificanti da passare inosservati.

Un esempio di un dettaglio irrilevante è una leggera variazione della sfumatura dei colori dei disegni o modelli raffrontati (28/07/2009, R 921/2008-3, NAIL FILES, § 25; 20/01/2020, R 2300/2018-3, Graphic symbols and logos, surface patterns, ornamentation, § 28-32).

Un'ulteriore ipotesi può essere quella in cui uno dei due disegni o modelli in comparazione presenta un'etichetta di formato così piccolo che non può essere percepito come dettaglio rilevante (08/11/2006, R 216/2005-3, CAFETERA, § 23-26), come nel seguente esempio.

DMC contestato n. 5 269-0001 (prospettiva n. 2)	**Disegno anteriore (esempio inventato)**

5.7.2.2 Carattere individuale

Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione o, qualora sia rivendicata una priorità, prima della data di quest'ultima (articolo 6, paragrafo 1, RDC).

Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello (articolo 6, paragrafo 2, RDC).

Da queste disposizioni risulta evidente che la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello comunitario registrato è il risultato, in sostanza, di un esame in quattro fasi. Tale esame consiste, **in primo luogo**, nel decidere a quale settore appartengono i prodotti nei quali il disegno o modello deve essere incorporato o ai quali deve essere applicato; **in secondo luogo**, l'utilizzatore informato di tali prodotti in conformità con la loro finalità e, con riferimento a tale utilizzatore informato, il grado di consapevolezza dello stato dell'arte anteriore e il livello di attenzione nel confronto, diretto se possibile, dei disegni o modelli; **in terzo luogo**, il grado di libertà dell'autore

nello sviluppare il suo disegno o modello; e, **in quarto luogo**, l'esito del confronto dei disegni o modelli in oggetto, tenendo conto del settore in questione, del grado di libertà dell'autore e delle impressioni generali prodotte sull'utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualsiasi disegno o modello anteriore che sia stato divulgato al pubblico (10/09/2015, T-525/13, Sacs à main, EU:T:2015:617, § 32; 13/06/2019, T-74/18, Informationstafeln für Fahrzeuge, EU:T:2019:417, § 66).

La determinazione del settore interessato, dell'utilizzatore informato e del margine di libertà dell'autore deve essere effettuata soltanto in relazione al disegno o modello contestato (10/11/2021, T-193/20, Panels, EU:T:2021:782, § 24).

I prodotti in questione

Quando si definisce la categoria di prodotti interessata dal disegno o modello contestato, si tiene conto della relativa indicazione del prodotto nella registrazione di tale disegno o modello nonché, se necessario, del disegno o modello contestato stesso, nel caso in cui esso precisi la natura del prodotto, la sua destinazione o la sua funzione (18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56).

Pertanto, la definizione della categoria di prodotti pertinente si basa in primo luogo sull'indicazione del prodotto (cfr. Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati, punto 6.1.4), ma talvolta può rendersi necessario definirla meglio facendo riferimento al disegno o modello stesso. Può accadere che il disegno o modello contestato sia incorporato in un prodotto che rappresenta una categoria autonoma di prodotti omogenei nell'ambito dell'indicazione più generale dei prodotti stessi (15/10/2020, T-818/19, Support pillows, EU:T:2020:486, § 31; 10/11/2021, T-193/20, Panels, EU:T:2021:782, § 37-40).

L'affermazione secondo cui i prodotti di riferimento o il «settore interessato» si limitano a un segmento molto ristretto di prodotti destinati a essere impiegati da utenti particolarmente attenti è infondata se non è suffragata dalla rappresentazione del disegno o modello contestato stesso (10/11/2021, T-193/20, Panels, EU:T:2021:782, § 43).

I prodotti effettivamente commercializzati in cui i disegni o modelli in questione sono incorporati possono essere presi in considerazione solo a scopo illustrativo, al fine di determinare gli aspetti visivi di tali disegni o modelli. Tuttavia, tale considerazione è consentita soltanto se i prodotti effettivamente commercializzati corrispondano al disegno o modello contestato come registrato. Di conseguenza, un prodotto effettivamente commercializzato non può essere preso in considerazione se il disegno o modello incorporato in tale prodotto differisce dal disegno o modello registrato o se presenta caratteristiche non chiaramente desumibili dalla rappresentazione grafica del disegno o modello suddetto, come risultante dalla registrazione (10/11/2021, T-193/20, Panels, EU:T:2021:782, § 33).

L'utilizzatore informato

L'utilizzatore informato deve essere definito in relazione al prodotto di riferimento in cui il disegno o modello contestato è incorporato o al quale esso si applica (10/11/2021, T-193/20, Panels, EU:T:2021:782, § 24).

La nozione di «utilizzatore informato» si riferisce a una persona fittizia che utilizza abitualmente le categorie di prodotti in cui il disegno o modello contestato è incorporato (21/09/2017, C-361/15 P e C-405/15 P, Shower drains, EU:C:2017:720, § 125-126).

Tuttavia, ai sensi del considerando 14, RDC e della giurisprudenza, l'utilizzatore informato è consapevole del corpus dei disegni e modelli esistente, vale a dire di qualsiasi disegno o modello pertinente che costituisca lo stato dell'arte e, pertanto, la sua conoscenza non si limita al settore relativo al disegno o modello contestato. Inoltre, non deve essere dimostrata una conoscenza effettiva dei disegni o modelli anteriori relativi a prodotti di diversi settori (21/09/2017, C-361/15 P & C-405/15 P, Shower drains, EU:C:2017:720, § 121-134).

La qualità di «utilizzatore» implica che la persona interessata utilizzi il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello in conformità con la finalità alla quale tale prodotto è destinato (22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 46; 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 24; 06/06/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 58).

La nozione di «utilizzatore informato» è una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, che potrebbe non disporre di una conoscenza specifica, e quella della persona provvista di competenze tecniche approfondite. Senza essere un progettista o un esperto tecnico (e quindi senza necessariamente conoscere gli elementi dell'aspetto del prodotto in questione che sono dettati dalla funzione tecnica di quest'ultimo, come rilevato dalla sentenza del 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 48), l'utilizzatore informato conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento e dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola (20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 53, 59; 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 47; 06/06/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 59).

In altre parole, l'utilizzatore informato non è un progettista né un esperto tecnico. Tuttavia, pur non essendo necessariamente in grado di distinguere quali elementi dell'aspetto di un prodotto sono determinati da una funzione tecnica, conosce i vari disegni e modelli esistenti nel comparto di riferimento.

L'utilizzatore informato non è un produttore né un venditore dei prodotti nei quali i disegni o modelli dovrebbero essere incorporati (09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 25-27).

Tuttavia, a seconda della natura del prodotto in cui il disegno o modello comunitario registrato è incorporato (ad esempio, articoli promozionali), la nozione di utilizzatore informato può includere un professionista che acquista tali prodotti per distribuirli all'utilizzatore finale o gli stessi utilizzatori finali (20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 54). Il fatto che uno di questi due tipi di utilizzatori informati percepisca che i disegni o modelli di cui trattasi suscitano la stessa impressione generale è sufficiente a far dichiarare che il disegno o modello contestato è sprovvisto di carattere individuale (14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 56).

In conseguenza del suo interesse per i prodotti in questione, l'utilizzatore informato, di norma, dà prova di un livello di attenzione relativamente elevato quando li utilizza (24/10/2019, T-559/18, Medizinische Pflaster, EU:T:2019:758, § 50). A differenza del consumatore medio nel settore dei marchi, per il quale il fatto di trovarsi di fronte, ad esempio, a un accessorio di moda può influire sul suo livello di attenzione, questo fatto è irrilevante nel determinare il livello di attenzione dell'utilizzatore informato (21/05/2015, T-22/13 & T-23/13, UMBRELLAS, EU:T:2015:310, § 50). Parimenti, il semplice fatto di trovarsi di fronte, con una certa frequenza, a un disegno o modello particolare non rende l'utilizzatore informato più o meno attento, perché il livello di attenzione di detto utilizzatore è già, per sua natura, molto elevato (29/04/2020, T-73/19, Wood splitting tools, EU:T:2020:157, § 75).

Quando la natura del prodotto in cui i disegni o modelli confrontati sono incorporati lo consente, l'impressione generale suscitata da tali disegni o modelli viene valutata a partire dalla premessa secondo la quale l'utilizzatore informato può effettuare un confronto diretto di questi ultimi (18/10/2012, C-101/11 P & C-102/11 P, Ornamentación, EU:C:2012:641, § 54-55).

Il margine di libertà dell'autore

Il margine di libertà dell'autore dipende dalla natura e dalla prevista finalità del prodotto in cui il disegno o modello contestato sarà incorporato e dal settore industriale cui il prodotto appartiene (cfr. sopra).

Il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello è stabilito, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un suo elemento, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Questi vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto interessato (13/11/2012, T-83/11 & T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 44).

Al contrario, il margine di libertà dell'autore non è stato considerato limitato in diversi casi (13/06/2019, T-74/18, Informationstafeln für Fahrzeuge, EU:T:2019:417, § 79), in particolare quando la forma del prodotto in cui il disegno o modello è incorporato può variare notevolmente (21/11/2013, T-337/12, Sacacorchos, EU:T:2013:601, § 36-39) e, ad esempio, è disponibile in qualsiasi combinazione di colori, modelli, forme e materiali (05/07/2017, T-306/16, Door handles, EU:T:2017:466, § 45-47). Ciò può verificarsi anche quando i vincoli di natura funzionale che riguardano la presenza di determinate caratteristiche essenziali non possono influire, in misura significativa, sulla forma o sull'aspetto generale del prodotto, poiché possono rivestire diverse forme ed essere disposti in varie maniere (13/06/2019, T-74/18, Informationstafeln für Fahrzeuge, EU:T:2019:417, § 79; 04/07/2017, T-90/16, Measuring instruments, apparatus and devices, EU:T:2017:464, § 61).

Inoltre, il margine di libertà dell'autore non è influenzato dal fatto che disegni e modelli simili coesistano sul mercato creando una «tendenza generale» o coesistano nei registri degli uffici della proprietà industriale (22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 58; 01/06/2012, R 89/2011-3, Sacacorchos, § 27, 06/06/2019, T-209/18, Kraftfahrzeuge / Kraftfahrzeuge, EU:T:2019:377, § 59).

Maggiore è la libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello contestato, minore sarà la probabilità che piccole differenze tra i disegni o modelli in questione siano sufficienti a suscitare un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Per contro, quanto più la libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello comunitario registrato è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in questione per suscitare un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato (18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 67, 72). Pertanto, se l'autore gode di un alto livello di libertà nello sviluppo di un disegno o modello, si rinforza la conclusione secondo cui i disegni o i modelli che non differiscono significativamente tra loro suscitano la stessa impressione generale nell'utilizzatore informato (09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T2011:446, § 33).

Il margine di libertà dell'autore è un fattore mitigante che consente di rafforzare o, al contrario, attenuare la conclusione sull'impressione generale suscitata da ciascun disegno o modello in esame (06/06/2019, T-209/18, Kraftfahrzeuge / Kraftfahrzeuge, EU:T:2019:377, § 48).

Inoltre, il margine di libertà dell'autore può variare per quanto riguarda le diverse caratteristiche di un disegno o modello, cosa che deve essere presa in considerazione quando si valuta in che misura le caratteristiche individuali contribuiscono all'impressione generale del disegno o modello.

L'impressione generale

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RDC, si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello anteriore. Nell'accertare il carattere individuale occorre prendere in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello (articolo 6, paragrafo 2, RDC).

Salvo che i disegni o modelli confrontati includano elementi funzionali, invisibili o non rivendicati (cfr. il punto 5.7.2), i due disegni o modelli devono essere confrontati globalmente. Ciò non significa tuttavia che si debba dare lo stesso peso a tutti gli elementi dei disegni o modelli confrontati.

In primo luogo, l'utilizzatore informato impiega il prodotto nel quale il disegno o modello è incorporato in conformità con la finalità alla quale lo stesso prodotto è destinato. Il peso relativo da dare agli elementi dei disegni o modelli raffrontati può pertanto dipendere dal modo in cui il prodotto è utilizzato. In particolare, il ruolo svolto da alcuni elementi può essere meno importante tenuto conto della loro ridotta visibilità quando il prodotto è in uso (22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 64-66, 72; 21/11/2013, T-337/12, Sacacorchos, EU:T:2013:601, § 45-46; 21/05/2015, T-22/13 & T-23/13, UMBRELLAS, EU:T:2015:310, § 97).

In secondo luogo, nel valutare l'impressione generale trasmessa dai due disegni o modelli, l'utilizzatore informato attribuisce soltanto scarsa rilevanza agli elementi che sono totalmente banali e comuni a tutti gli esempi del genere di prodotto in questione e si concentra sulle caratteristiche che sono arbitrarie o diverse dalla forma standard

(18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 77; 28/11/2006, R 1310/2005-3, galletas, § 13; 30/07/2009, R 1734/2008-3, FORCHETTE, § 26 et seq.).

In terzo luogo, le somiglianze che riguardano caratteristiche comuni e sono presenti nel disegno o modello a fini funzionali o di standardizzazione saranno scarsamente rilevanti nell'impressione generale prodotta da detti disegni o modelli sull'utilizzatore informato. Inoltre, quanto più la libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello contestato è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in questione per produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato (18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 72).

In quarto luogo, la valutazione del carattere individuale (articolo 6, RDC) segue una logica diversa da quella alla base dell'esclusione della protezione per ragioni di funzionalità o interconnessione (articolo 8, RDC).

Il fatto che il disegno o modello anteriore abbia un aspetto parzialmente o totalmente determinato da considerazioni tecniche o di interconnessione non è, in quanto tale, determinante poiché l'articolo 6 RDC non richiede un confronto con un disegno o modello anteriore valido.

Se il disegno o modello contestato differisce da un disegno o modello anteriore o coincide con quest'ultimo in **caratteristiche individuali** determinate unicamente da considerazioni tecniche o di interconnessione, altre caratteristiche arbitrarie o la collocazione di tali caratteristiche funzionali o di interconnessione possono conferire al disegno o modello contestato un'impressione generale diversa o simile.

Il fatto che il disegno o modello contestato differisca da un disegno o modello anteriore o coincida con quest'ultimo in una o più caratteristiche che, almeno in una certa misura, sono di natura tecnica o hanno finalità di interconnessione influirà sul confronto sotto due aspetti.

- In linea di principio, sarà attribuita maggiore importanza ad altre caratteristiche con cui l'autore si è avvalso della propria libertà durante lo sviluppo del disegno o modello, a condizione che tali caratteristiche siano in grado di catturare l'attenzione dell'utilizzatore informato per via, ad esempio, delle loro dimensioni o della loro posizione.
- Si possono prendere in considerazione anche la forma, la configurazione e la collocazione delle caratteristiche funzionali o di interconnessione (04/07/2017, T-90/16, Measuring instruments, apparatus and devices, EU:T:2017:464, § 61), nella misura in cui l'autore ha una certa libertà nel combinare questi elementi. Questo margine di libertà può essere dimostrato dall'esistenza di forme alternative che svolgono la stessa funzione (09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 36).

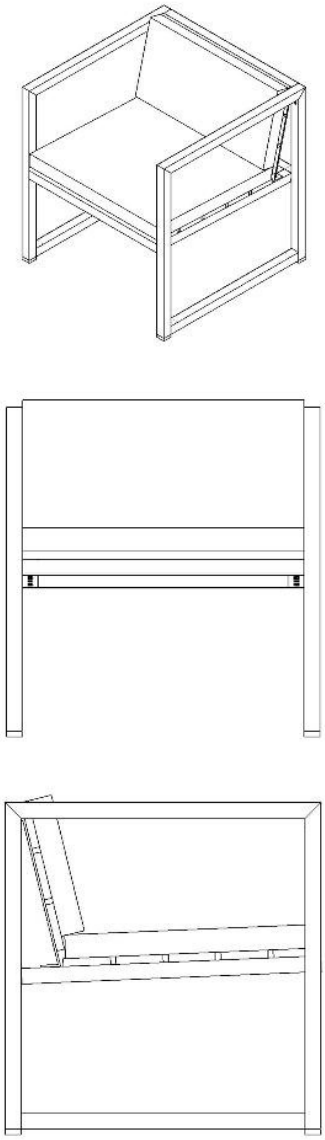
In quinto luogo, qualora a conoscenza di un affollamento dell'arte preesistente dovuto alla densità del patrimonio esistente di disegni e modelli, l'utilizzatore informato può essere più sensibile a differenze ancora più piccole tra i disegni o modelli che potrebbero, quindi, produrre un'impressione generale differente (13/11/2012, T-83/11 & T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 81; 12/03/2014, T-315/12, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2014:115, § 87). Al fine di dimostrare l'impatto

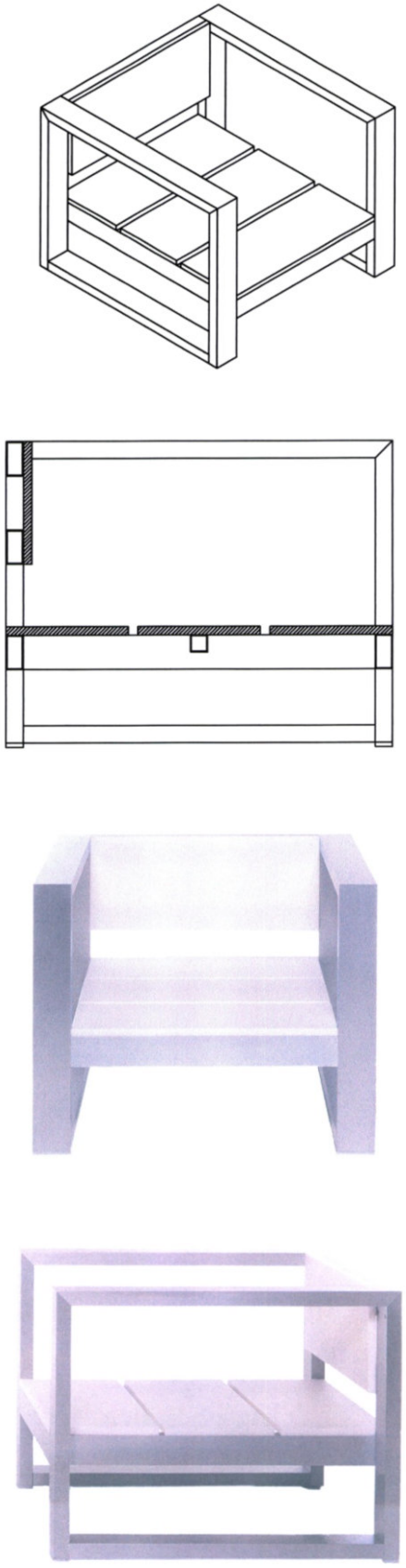
concreto di questo affollamento nella percezione dell'utilizzatore informato, il titolare del DMC contestato deve addurre prove sufficienti a dimostrazione del patrimonio esistente di disegni e modelli e della sua densità alla data di deposito del DMC contestato o della data di priorità del disegno o modello comunitario contestato (10/10/2014, R 1272/2103-3, Radiatori per riscaldamento, § 36, 47; 09/12/2014, R 1643/2014-3, Radiatori per riscaldamento, § 51).

A titolo illustrativo, è stato ritenuto che il DMC n. 1 512 633-0001 producesse un'impressione generale differente da quella prodotta dal disegno o modello anteriore (DMC n. 52 113-0001). In un settore in cui il margine di libertà dell'autore non è limitato da alcun tipo di costrizione tecnica o giuridica, il Tribunale ha confermato la decisione delle Commissioni di ricorso, le quali avevano ritenuto che le caratteristiche differenzianti dei due disegni o modelli di cui sotto prevalessero sugli elementi comuni. In concreto, il fatto che la poltrona oggetto del disegno o modello anteriore fosse rettangolare e non quadrata, che il punto di seduta fosse posto più in basso e che i braccioli presentassero superficie di appoggio maggiore, sono stati considerati elementi decisivi a supporto della conclusione che il DMC impugnato fosse dotato di carattere individuale (04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 23-37).

Secondo il Tribunale, occorre tener conto della differenza tra i disegni e modelli in questione per quanto riguarda l'angolo di inclinazione dello schienale e la seduta della poltrona rappresentata nel disegno contestato, considerando che l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato deve necessariamente essere determinata alla luce della modalità in cui il prodotto in questione è utilizzato. Considerato che uno schienale e una seduta inclinati danno luogo a un diverso livello di comfort rispetto a quello di uno schienale e una seduta non inclinati (anche se tale comfort non costituisce una caratteristica dell'aspetto), l'uso che sarà fatto della poltrona da parte dell'utilizzatore attento potrebbe essere compromesso (04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 30).

DMC contestato n. 1 512 633-0001	**DMC anteriore n. 52 113-0001**

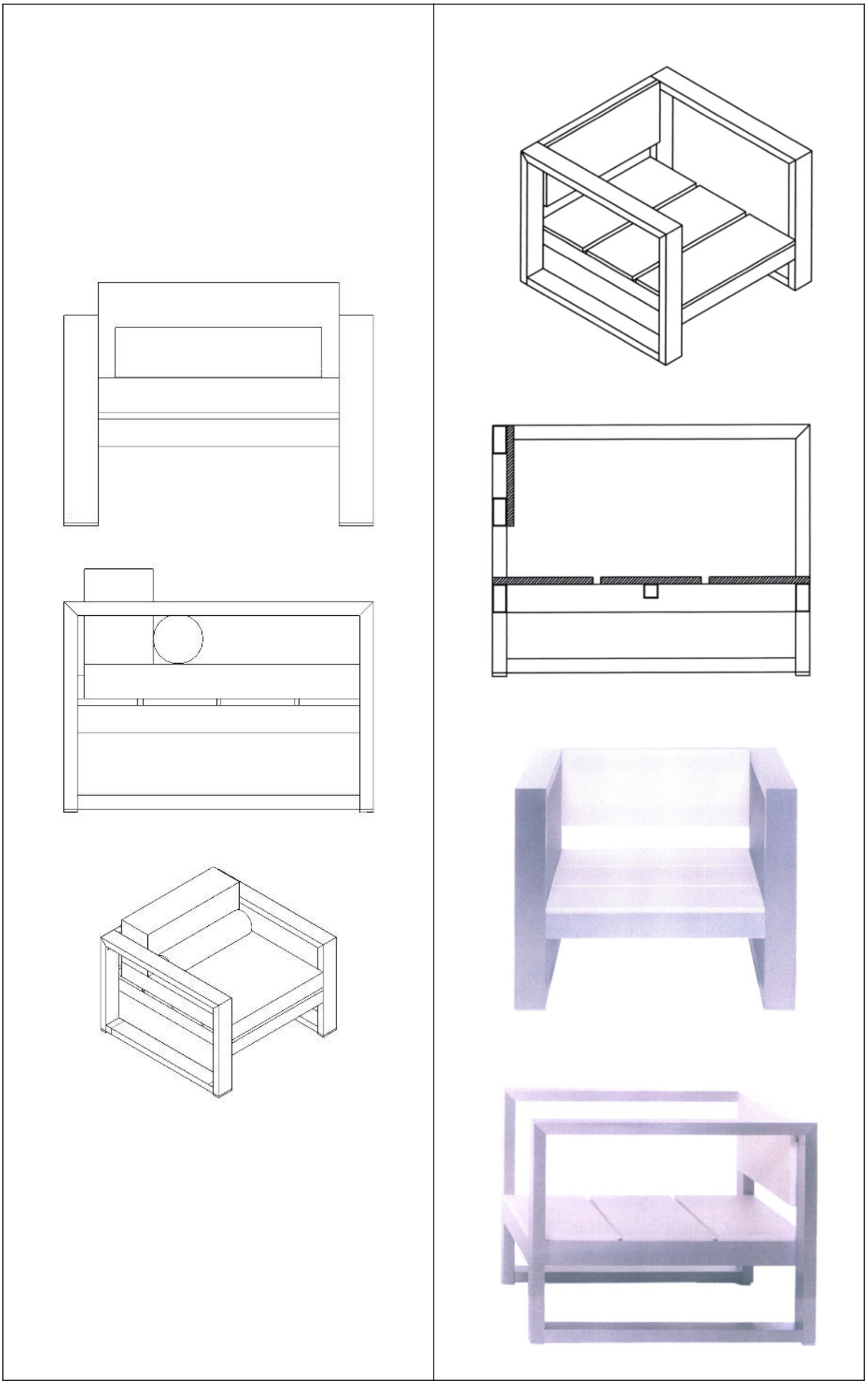




Di contro, il Tribunale ha ritenuto che il DMC n. 1 512 633-0003 non fosse dotato di carattere individuale rispetto allo stesso DMC anteriore. È stato infatti ritenuto che le caratteristiche differenzianti fra i disegni o modelli, includendo la presenza nel DMC impugnato di tre cuscini, fossero compensate dalle caratteristiche comuni (la forma rettangolare, la mancanza d'inclinazione della seduta e dello schienale, la seduta posizionata più in basso rispetto alla sezione traversale della struttura della poltrona etc.) (04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 44-60).

Il Tribunale ha confermato l'opinione della Commissione di ricorso (27/04/2012, R 969/2011-3, Armchairs), secondo cui i cuscini hanno un'importanza minore rispetto alla struttura della poltrona quando si tratta della valutazione dell'impressione generale suscitata dai disegni e modelli, in quanto i cuscini non sono un elemento fisso, ma possono essere facilmente separati dal prodotto principale; inoltre spesso possono essere venduti e acquistati separatamente, a un costo relativamente basso rispetto a quello della struttura di una poltrona. L'utilizzatore informato percepisce i cuscini come un mero accessorio opzionale. Difficilmente possono essere considerati «una parte significativa del disegno o modello». Di conseguenza, l'impressione generale suscitata dai disegni o modelli in questione è dominata dalla struttura delle poltrone in sé e non dai cuscini, che potrebbero essere considerati elementi secondari (04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:55, § 37-38).

DMC contestato n. 1 512 633-0003	**DMC anteriore n. 52 113-0001**



5.8 Conflitto con un diritto derivante da un disegno o modello anteriore

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello comunitario, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante:

1. un disegno o modello comunitario registrato o una domanda relativa a un simile disegno o modello; o
2. un disegno o modello registrato di uno Stato membro o una domanda relativa a un simile disegno o modello; o
3. la registrazione di un disegno o modello ai sensi dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato «l'atto di Ginevra», che è stato approvato con la decisione 2006/954/CE del Consiglio e che ha effetto nell'Unione europea, o mediante una domanda volta a ottenere il relativo diritto.

L'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC mira a proteggere il titolare di un diritto anteriore che non è stato divulgato al pubblico prima della data di deposito o di priorità del DMC oggetto di contestazione e che, pertanto, non può essere invocato come disegno o modello anteriore ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC, in combinato disposto con gli articoli 5 e 6, RDC.

L'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC, si deve interpretare nel senso che un disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore qualora, tenuto conto della libertà dell'autore nel realizzare detto disegno o modello comunitario, il disegno o modello non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore invocato (18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 52; 21/04/2021, T-326/20; Beverage bottles, EU:T:2021:208, § 31).

Quando si tratta di una domanda basata sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC, l'Ufficio svolge pertanto lo stesso tipo di accertamento condotto per la valutazione del carattere individuale ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC in combinato disposto con l'articolo 6, RDC.

Tuttavia, l'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC costituisce una causa di nullità relativa per la quale si deve valutare se il DMC oggetto di contestazione sia eventualmente in conflitto con un altro diritto su un disegno o modello protetto e rientri nel suo ambito di protezione.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d) RDC, le caratteristiche del diritto anteriore invocato su un disegno o modello devono essere valutate nei limiti del suo ambito di protezione, quale determinato dalla sua domanda o registrazione. Ciò significa che il diritto anteriore su un disegno o modello deve essere considerato come richiesto o registrato, escluse le caratteristiche oggetto di rinuncia, se del caso.

Quando un disegno o modello nazionale o internazionale anteriore su cui si fonda la nullità raggiunge la fine della protezione prima che l'Ufficio adotti una decisione in materia, viene inviata al richiedente una comunicazione in cui lo si invita a presentare prove del rinnovo. La comunicazione viene poi inoltrata al titolare (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) / Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 68 et seq.).

L'Ufficio presume che il disegno o modello anteriore resti valido per tutti gli altri aspetti, salvo che il titolare presenti prove da cui risulti che una decisione divenuta definitiva ha invalidato il disegno o modello anteriore prima dell'adozione della decisione (cfr. per analogia 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 94-95) (cfr. il punto 4.1.6.2).

5.9 Uso di un segno distintivo anteriore

Un disegno o modello comunitario è dichiarato nullo se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto dell'Unione o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso (articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC).

5.9.1 Segno distintivo e diritto di vietare l'uso

La nozione di «segno distintivo» comprende i marchi registrati nonché tutti i segni che possono essere invocati nel contesto dell'articolo 8, paragrafi 4 e 6, RMUE.

In conformità con la prassi di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 6, RMUE, il richiedente può avvalersi delle disposizioni nazionali sul divieto di una registrazione successiva.

Il richiedente deve soltanto dimostrare che dispone del diritto di vietare l'utilizzo di un disegno o modello comunitario successivo. Non si può esigere da costui la dimostrazione del fatto che tale diritto è stato esercitato, nel senso che esso richiedente sia stato effettivamente in grado di ottenere il divieto di tale utilizzo (per analogia, 29/03/2011, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/C-96%2F09C-96/09 Phttps://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/C-96%2F09, Bud, EU:C:2011:189, § 191).

Qualora il segno distintivo anteriore sia un segno che può essere invocato nel contesto dell'articolo 8, paragrafi 4 e 6, RMUE, l'Ufficio applicherà la normativa corrispondente come spiegato nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Marchi non registrati e altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale (articolo 8, paragrafo 4, RMUE) e parte C, Opposizione, sezione 6, Indicazioni geografiche (articolo 8, paragrafo 6, RMUE).

5.9.2 Uso in un disegno o modello successivo

La nozione di «uso in un disegno o modello successivo» non implica necessariamente la riproduzione integrale e dettagliata di un segno distintivo anteriore in un disegno o modello comunitario successivo. Anche qualora taluni elementi del segno in questione

non fossero presenti nel disegno o modello comunitario o vi fossero stati aggiunti altri elementi, si potrebbe trattare di un «uso» di detto segno, in particolare quando gli elementi omessi o aggiunti sono d'importanza secondaria e il pubblico pertinente non se ne renderà necessariamente conto. È sufficiente che il disegno o modello comunitario e il segno distintivo anteriore siano simili (12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 50-52; 25/04/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 23; 09/08/2011, R 1838/2010-3, INSTRUMENTS FOR WRITING, § 43).

Qualora un disegno o modello comunitario includa un segno distintivo senza alcuna dichiarazione di rinuncia da cui risulti chiaramente che per tale elemento non si richiede la protezione, si considera che il disegno o modello comunitario utilizzi il segno distintivo anteriore anche se quest'ultimo è rappresentato in una sola delle viste (18/09/2007, R 137/2007-3, Containers, § 20).

5.9.3 Prove a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC (segni distintivi anteriori)

Qualora una domanda di dichiarazione di nullità sia basata sui diritti detenuti sulla base di un marchio dell'Unione europea anteriore o un marchio internazionale che designa l'UE, per suffragare tale diritto anteriore non è necessario indicare la normativa e la giurisprudenza relative ai marchi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) o c), RMUE; lo stesso vale qualora il richiedente invochi un marchio nazionale anteriore registrato o un marchio internazionale che designa uno Stato membro.

Qualora il segno distintivo anteriore sia un segno che potrebbe essere invocato nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, la domanda deve contenere, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto vi), REDC, elementi dai quali risulti il contenuto della normativa dell'UE o nazionale di cui il richiedente vuole ottenere l'applicazione, fra cui, se del caso, decisioni giudiziali e/o scritti della dottrina [si applicano i principi stabiliti nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Marchi non registrati e altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale (articolo 8, paragrafo 4, RMUE) e sezione 6, Indicazioni geografiche (articolo 8, paragrafo 6, RMUE)].

5.9.4 Esame da parte dell'Ufficio

L'esame si svolge conformemente alla normativa che disciplina il segno distintivo anteriore.

Qualora il segno distintivo anteriore sia un marchio dell'Unione europea, l'Ufficio applica i principi stabiliti nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione e sezione 5, Marchi che godono di notorietà.

Qualora il segno distintivo anteriore sia un marchio nazionale registrato, l'Ufficio applicherà gli stessi principi (03/10/2017, T-695/15, Comfit boxes, containers, EU:T:2017:684, § 29).

Ai fini dell'applicazione dei principi in questione, l'Ufficio presume che il disegno o modello comunitario contestato o un elemento utilizzato nel disegno o modello contestato sia percepito dal pubblico di riferimento come segno idoneo a essere usato «per» o «in relazione a» prodotti o servizi (12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 107; 25/04/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 39 e 42).

L'Ufficio esamina i prodotti per i quali s'intende utilizzare il disegno o modello comunitario contestato (12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 108). Al fine di determinare se tali prodotti o servizi sono identici o simili, l'Ufficio tiene conto dell'indicazione del(i) prodotto(i) nel(i) quale(i) il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o al(i) quale(i) è destinato ad essere applicato (articolo 36, paragrafo 2, RDC), ma altresì del disegno o modello stesso, nel caso in cui esso precisi la natura del prodotto, la sua destinazione o la sua funzione (18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56; 07/11/2011, R 1148/2010-3, PACKAGING, § 34-37).

Qualora il disegno o modello comunitario sia destinato a essere incorporato in «loghi» bidimensionali, la divisione Annullamento considera che tali loghi possano essere applicati a una gamma infinita di prodotto e servizi, fra cui i prodotti e i servizi per i quali il segno distintivo anteriore è protetto (03/05/2007, R 609/2006-3, logo MIDAS, § 27).

Qualora il segno distintivo anteriore sia un segno che potrebbe essere invocato nel contesto dell'articolo 8, paragrafi 4 e 6, RMUE, l'Ufficio applicherà la normativa corrispondente come spiegato nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 4, Marchi non registrati e altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale (articolo 8, paragrafo 4, RMUE) e parte C, Opposizione, sezione 6, Indicazioni geografiche (articolo 8, paragrafo 6, RMUE).

5.10 Utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro

Un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC).

5.10.1 Prove a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC (diritto d'autore anteriore)

A parte gli elementi di cui ai punti 3.5 e 3.10.2 che precedono, ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 1, lettera b), punto vi), REDC, una domanda deve contenere:

- elementi dai quali risulti il contenuto della normativa nazionale di cui il richiedente vuole ottenere l'applicazione, fra cui, se del caso, decisioni giudiziali e/o scritti della dottrina (per analogia 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452; 23/10/2013, T-566/11 & T-567/11, Vajilla, EU:T:2013:549, § 52); e
- elementi comprovanti che il richiedente ha acquisito i diritti sull'opera tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore invocata prima della data di deposito o della data di priorità del disegno o modello comunitario (23/10/2013, T-566/11 & T-567/11, Vajilla, EU:T: 2013:549, § 47); e
- elementi comprovanti che il richiedente soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi di tale normativa, per far dichiarare nullo il disegno o modello comunitario o per farne vietare l'uso in forza del suo diritto anteriore.

5.10.2 Esame da parte dell'Ufficio

L'esame è inteso a verificare se il richiedente la dichiarazione di nullità sia il titolare del diritto d'autore invocato e se l'uso non autorizzato di un'opera tutelata dalla normativa in materia di diritto di autore di uno Stato membro, come interpretata dai giudici di tale Stato membro, abbia avuto luogo (23/10/2013, T-566/11 & T-567/11, Vajilla, EU:T:2013:549, § 52; 17/10/2013, R 781/2012-3,CHILDREN'S CHAIRS,§ 27, 43).

Occorre evidenziare che l'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC non si applica ai casi in cui la titolarità di un disegno o modello comunitario sia oggetto di contestazione, in particolare quando l'argomento essenziale del richiedente è che il disegno o modello comunitario è stato creato non dal titolare registrato, ma dal richiedente la nullità o da un suo dipendente. L'Ufficio non è competente giurisdizionalmente a stabilire quale delle parti sia il legittimo titolare del disegno o modello comunitario giacché tale competenza spetta ai giudici nazionali (11/02/2008, R 64/2007-3, Loudspeakers, § 18, 19).

5.11 Utilizzazione abusiva di bandiere e altri simboli

Un disegno o modello comunitario sarà dichiarato nullo se costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 *ter* della Convenzione di Parigi ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 *ter* e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC).

Gli elementi contemplati nell'articolo 6 *ter* sono i seguenti (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione):

- Stemmi, bandiere e altri emblemi, segni o punzoni ufficiali che appartengono a Stati e che sono stati notificati all'OMPI, sebbene tale notificazione non sia obbligatoria per le bandiere.
- Stemmi, bandiere e altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative che sono stati notificati all'OMPI, ad eccezione di quelli che sono già oggetto di accordi internazionali destinati a garantirne la

protezione (cfr. ad esempio la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate del 12/08/1949, articolo 44, che tutela l'emblema della croce rossa su fondo bianco e le parole «croce rossa» o «croce di Ginevra» nonché emblemi simili).

I segni, gli emblemi e gli stemmi, non compresi nell'articolo 6 *ter* e di particolare interesse pubblico in uno Stato membro, possono includere, ad esempio, simboli religiosi, simboli politici o simboli di enti o amministrazioni pubbliche come le province o i comuni.

5.11.1 Le prove da fornire a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC (bandiere e altri simboli)

Oltre ai requisiti menzionati nei punti 3.5 e 3.10.2 che precedono, quando è invocato un articolo non menzionato nell'articolo 6*ter*, la domanda deve dimostrare, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto vi), REDC, che tale articolo riveste un particolare interesse pubblico in uno Stato membro.

5.11.2 Esame da parte dell'Ufficio

L'obiettivo dell'esame è quello di determinare se il richiedente la dichiarazione di nullità sia la persona o l'entità interessata dall'uso e se il disegno o modello comunitario costituisca un'utilizzazione abusiva di uno dei simboli di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC, precedentemente elencati.

5.12 Nullità parziale

In base all'articolo 25, paragrafo 6, RDC, un disegno o modello comunitario registrato che è stato dichiarato nullo per uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e), f) o g), RDC può essere mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la concessione della protezione e ne è preservata l'identità.

Una richiesta di mantenimento in forma modificata di un disegno o modello comunitario registrato deve essere presentata dal titolare prima della fine della procedura scritta. La richiesta deve includere la forma modificata. La forma modificata proposta può consistere in una raffigurazione modificata del disegno o modello comunitario dalla quale vengono eliminati alcuni elementi o che indica chiaramente, tra l'altro, attraverso l'utilizzo di linee punteggiate, che per tali elementi non si rivendica alcuna protezione. La raffigurazione modificata può includere una dichiarazione di rinuncia parziale non più lunga di 100 parole (articolo 25, paragrafo 6, RDC; articolo 18, paragrafo 2, REDC).

Il richiedente ha l'opportunità di esprimere osservazioni riguardo al fatto che il disegno o modello comunitario in forma modificata soddisfi le condizioni per la concessione della protezione e che ne sia preservata l'identità (cfr. il punto 4.1.4.1 che precede).

L'identità del disegno o modello comunitario deve essere preservata. Il mantenimento in forma modificata è pertanto limitato ai casi in cui gli elementi eliminati o oggetto di rinuncia non contribuiscono alla novità o al carattere individuale del disegno o modello comunitario, in particolare:

- se il disegno o modello comunitario è incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso e gli elementi eliminati o oggetto di rinuncia sono invisibili durante la normale utilizzazione del prodotto complesso (articolo 4, paragrafo 2, RDC); o
- se gli elementi eliminati o oggetto di rinuncia sono dettati da una funzione tecnica o da finalità di interconnessione (articolo 8, paragrafi 1 e 2, RDC); o
- se gli elementi eliminati o oggetto di rinuncia sono talmente insignificanti per le loro dimensioni o importanza che potrebbero passare inosservati.

La decisione di mantenere il disegno o modello comunitario in forma modificata è inclusa nella decisione sul merito che conclude il procedimento di nullità.

5.13 Motivi di nullità che divengono applicabili solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro

Cfr. le Direttive, Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati, punto 13, Allargamento e disegni o modelli comunitari registrati.

6 Chiusura del procedimento

6.1 Chiusura del procedimento senza una decisione sul merito

I procedimenti di nullità si chiudono senza decisione sul merito nei seguenti casi:

1. il richiedente ritira la sua domanda in seguito a una composizione amichevole o per altri motivi; o
2. il titolare rinuncia al disegno o modello comunitario nella sua integrità e il richiedente non ha chiesto all'Ufficio di adottate una decisione sul merito della questione (articolo 24, paragrafo 2, RDC; cfr. il punto 3.8 che precede); o
3. il disegno o modello comunitario contestato si è estinto e il richiedente non ha chiesto all'Ufficio di adottate una decisione sul merito della questione (articolo 24, paragrafo 2, RDC; cfr. il punto 3.8 che precede); o
4. l'Ufficio ha sospeso alcune domande di dichiarazione di nullità relative allo stesso disegno o modello comunitario registrato. L'esame di tali domande si considera

chiuso una volta divenuta definitiva la decisione con cui si dichiara la nullità del disegno o modello comunitario (articolo 32, paragrafo 3, REDC).

L'Ufficio informa le parti che il procedimento si è chiuso senza una decisione sul merito.

6.2 Decisione sulle spese

6.2.1 Casi in cui viene adottata una decisione sulle spese

Se viene adottata una decisione sul merito della questione, la decisione sulla ripartizione delle spese viene emessa al termine del processo decisionale (articolo 79, paragrafo 1, REDC).

In tutti gli altri casi in cui l'Ufficio chiude il caso senza una decisione sul merito, viene emessa una decisione separata sulle spese, a meno che le parti si siano accordate sulle spese come indicato a seguire.

6.2.2 Casi in cui non deve essere adottata una decisione sulle spese

6.2.2.1 Accordo sulle spese

Qualora le parti informino l'Ufficio che hanno composto la controversia oggetto del procedimento di nullità con un accordo che include le spese, l'Ufficio non emette una decisione sulle spese (articolo 70, paragrafo 5, RDC). L'Ufficio applica i principi illustrati nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 6.5.2.1, Accordo sulle spese.

Qualora non sia indicato se le parti si sono accordate sulle spese, l'Ufficio adotta una decisione sulle spese contemporaneamente alla conferma del ritiro della domanda. Se le parti informano l'Ufficio di aver raggiunto un accordo sulle spese dopo il ritiro della domanda, l'Ufficio non riesamina la decisione sulle spese già emessa. Tuttavia, spetterà alle parti rispettare l'accordo e non «dare esecuzione» alla decisione dell'Ufficio sulle spese.

6.2.2.2 Ripartizione delle spese

La regola generale è che la parte soccombente, o la parte che pone fine a un procedimento rinunciando al disegno o modello comunitario o mantenendolo in una forma modificata o ritirando la domanda, sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte e tutte le spese da essa sostenute che siano essenziali per il procedimento (articolo 70, paragrafi 1 e 3, RDC).

Se entrambe le parti soccombono parzialmente, deve essere stabilita una «diversa ripartizione delle spese» (articolo 70, paragrafo 2, RDC). Come regola generale, appare equo lasciare a ciascuna delle parti l'onere delle rispettive spese.

Se per alcune domande di dichiarazione di nullità, relative allo stesso disegno o modello comunitario registrato, il procedimento è stato sospeso, l'esame delle domande si considera chiuso una volta divenuta definitiva la decisione con cui si dichiara la nullità del disegno o modello comunitario. Qualora l'esame della domanda si consideri chiuso, ogni richiedente sopporta le proprie spese (articolo 70, paragrafo 4, RDC). Inoltre, l'Ufficio rimborsa il 50% delle tasse pagate per la domanda di nullità (articolo 32, paragrafo 4, REDC).

6.2.2.3 Determinazione delle spese

Spese ripetibili riguardanti la rappresentanza e le tasse

Qualora le spese siano limitate alle spese di rappresentanza e alla tassa per la domanda, la decisione con cui si determina l'importo delle spese è inclusa nella decisione sulla ripartizione delle spese.

L'importo che la parte vincente ha diritto di rivendicare è quello di cui all'articolo 70, paragrafo 1, RDC e all'articolo 79, paragrafi 6 e 7, REDC.

Per quanto riguarda le tasse, se il richiedente riesce a ottenere l'annullamento, l'importo ripetibile è limitato alla tassa relativa alla domanda di nullità di 350 EUR.

L'importo ripetibile per le spese di rappresentanza è limitato a 400 EUR. Ciò vale per il richiedente e per il titolare, nel caso in cui nel procedimento di nullità siano rappresentati da un professionista ai sensi dell'articolo 77, RDC. Una parte vincente non più rappresentata da un rappresentante professionale al momento dell'adozione di una decisione ha anche diritto alle spese, indipendentemente dalla fase del procedimento in cui la rappresentanza professionale è cessata. Ciò non pregiudica la necessità di nominare un rappresentante professionale qualora sia obbligatorio. L'importo a carico della parte soccombente è sempre fissato in euro, a prescindere dalla valuta in cui la parte vincente ha dovuto pagare il proprio rappresentante.

Le spese di rappresentanza per i dipendenti, anche se provengono da un'altra impresa economicamente collegata, non sono ripetibili.

Altre spese ripetibili

Se tra le spese sono comprese quelle relative a un'audizione o all'istruttoria, su istanza di parte i cancellieri della divisione Annullamento fissano l'importo delle spese da pagare (articolo 70, paragrafo 6, RDC). Il calcolo delle spese e i documenti giustificativi devono essere uniti alla richiesta di determinazione delle spese (articolo 79, paragrafo 3, REDC).

L'importo delle spese ripetibili può, su istanza motivata presentata entro un mese dalla data di notifica della ripartizione delle spese, essere riveduto con decisione della divisione Annullamento (articolo 70, paragrafo 6, RDC; articolo 79, paragrafo 4, REDC).

Fissazione delle spese dopo il deferimento del caso alla divisione Annullamento per la prosecuzione della procedura

Qualora la decisione di nullità sia stata annullata, interamente o parzialmente, e il caso sia deferito alle Commissioni di ricorso, la situazione è la seguente:

- la prima decisione (oggetto di ricorso) non diventa definitiva, neppure per quanto riguarda la ripartizione o la fissazione delle spese;
- per le spese del procedimento di nullità deve essere adottata un'unica decisione sulla ripartizione e sulla fissazione delle spese per il procedimento di nullità nel complesso;
- per le spese della procedura di ricorso va accertato se le commissioni si sono pronunciate al riguardo. All'esito del procedimento di ricorso va applicata la nozione di «parte vincente», con il risultato che la decisione può essere diversa per le due istanze. L'importo delle spese ripetibili per la rappresentanza per il procedimento di ricorso è pari a 500 EUR e si applica in aggiunta alle spese per la rappresentanza per il procedimento di nullità.

6.3 Rettifica di errori e iscrizione nel Registro

6.3.1 Rettifica di errori

Nelle decisioni della divisione Annullamento possono essere rettificati unicamente gli errori linguistici o di trascrizione e gli errori manifesti. Sono rettificati, d'ufficio o a richiesta della parte interessata, dalla divisione Annullamento (articolo 39, REDC).

6.3.2 Iscrizione nel Registro

La data e il tenore della decisione sulla domanda di nullità o qualsiasi altra conclusione del procedimento vengono iscritti nel registro una volta divenuti definitivi (articolo 53, paragrafo 3, RDC, articolo 69, paragrafo 3, lettera q), REDC).

7 Altre questioni procedurali

7.1 Modifica delle parti

Per quanto riguarda le norme sui **procedimenti di trasferimento e di nullità, sulla modifica della denominazione, sulla modifica del rappresentante** e sull'**interruzione del procedimento a causa di decesso o incapacità di agire del richiedente o del suo rappresentante** nel corso del procedimento di nullità, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 7.5

Modifica delle parti (trasferimento, modifica della denominazione, modifica del rappresentante, interruzione del procedimento), dal momento che le norme sono applicabili mutatis mutandis ai DMC e ai procedimenti ad essi relativi.

8 Ricorso

8.1 Diritto di ricorso

Qualsiasi parte in un procedimento di nullità può proporre ricorso contro ogni decisione pregiudizievole nei suoi confronti. Una decisione che non pone fine a un procedimento nei riguardi di una delle parti è impugnabile solo congiuntamente alla decisione definitiva, a meno che essa non consenta un'impugnazione autonoma. Qualsiasi comunicazione scritta di tale decisione conterrà l'avviso che la stessa è impugnabile entro due mesi dalla data di ricevimento della notifica della decisione. I ricorsi hanno effetto sospensivo (articolo 55, RDC).